

## **RESUMÉ**

### **Administrativ ophævelse af VR 2020 01642 NordicCan <w> – AN 2021 00029**

Der blev begæret administrativ ophævelse af registreringen VR 2020 01642 NordicCan <w>. Begæringen blev fremsat med henvisning til forvekslelighed med anmoders ældre figurmærke. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke begæringen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

---

### **Ankenævnet for Patenter og Varemærker**

#### **KENDELSE**

**afsagt den 27. april 2022**

#### **Sag AN 2021 00029**

#### **Klage over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. juni 2021 (berigtiget 9. juni 2021) vedr. begæring om administrativ ophævelse af VR 2020 01642 NordicCan <w>

fra

ophævelsesbegærer:  
Nordic Health Group B.V., Holland  
(Elmann IPR Advokatfirma)

mod

indehaver af registreringen:  
MedCan Pharma A/S  
(Chas. Hude A/S)

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sagkyndige medlemmer Knud Wallberg og Eva Nødskov Aaen.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

## Sagens baggrund

Den 19. februar 2020 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Chas. Hude A/S på vegne af MedCan Pharma A/S om registrering af ordmærket ”NordicCan” for følgende for varer og tjenesteydelser:

**Klasse 5:** Farmaceutiske præparater; naturlægemidler; Medicin; cannabisprodukter med medicinsk effekt; diætetiske præparater til medicinsk brug; medicinske konfekturvarer; medicinske konfekturvarer indeholdende cannabis; cannabisprodukter til rekreationelt forbrug; næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål (nutraceuticals); næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål indeholdende cannabis; Diæt- og kosttilskud; diæt- og kosttilskud indeholdende cannabis.

**Klasse 40:** Kundetilpasset fremstilling af medicinske produkter, næringspræparater, kosttilskud og konfekturvarer (lønproduktion); Produktion, nemlig forarbejdning og behandling af materialer og genstande for trediemand mod betaling (lønproduktion).

**Klasse 42:** Design og udvikling af medicinske produkter (pharma), næringspræparater, kosttilskud samt konfekturvarer; medicinsk forskning; Design og udvikling af medicinsk teknologi; Medicinske og farmakologiske forskningstjenesteydelser.

I brev af 6. juli 2020 meddelte styrelsen, at ansøgningen af varemærke VA 2020 00362 NordicCan <w> ville blive offentligt med en tilrettet liste over varer og tjenesteydelser.

I brev af 23. september 2020 meddelte styrelsen, at det ansøgte varemærke VA 2020 00362 NordicCan <w> var blevet registreret under nummer VR 2020 01642. Registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 23. september 2020.

Den 26. februar 2021 indleverede Elmann IPR Advokatfirma, på vegne af Nordic Health Group B.V. begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2020 01642 NordicCan <w>.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 2. juni 2021 følgende afgørelse i ophævelsessagen (afgørelsen blev berigtiget 9. juni 2021):

”...

## **AFGØRELSE**

**Styrelsen tager ikke begæringen til følge, og registreringen vil blive opretholdt.**

**Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2.**

### **1. Sagsfremstilling**

I brev af den 26. februar 2021 begærede Elmann IPR Advokatfirma v/Advokat Tanya Meedom på vegne af Nordic Health Group B.V. anmodning om administrativ ophævelse af ovennævnte registrering VR 2020 01642.

Vi henviser til varemærkelovens § 34, stk. 1, jf. § 28, stk. 1.

Anmodning om administrativ ophævelse er fremsat under henvisning til, at indehavers mærke er forveksleligt med anmoders ældre varemærkeregistrering VR 2019 01703, figurmærket NORDIC OIL. Anmoder gør i brev fra den 1. marts 2021 gældende, at der er fuldstændig sammenfald af varer mellem registreringerne i klasse 5. I forhold til indehavers ydelser i klasse 40 og 42, gør anmoder gældende, at disse må anses for at være ligartede med anmoders varer i klasse 5, idet indehavers ydelser i klasse 40 og 42 knytter sig tæt til anmoders varer i klasse 5.

Der kan i den forbindelse henvises til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

I forhold til mærkeligheden henviser anmoder til, at mærkerne må anses for i høj grad at være lignende, idet de er lige lange og begge er konstrueret ens med tre stavelser, hvor begge mærker indledes af ordelementet ”NORDIC”. Anmoder gør gældende, at mærkeelementerne ”CAN” og ”OIL” i begge mærker må anses for at være beskrivende, idet begge mærkeelementer direkte beskriver, at der er tale om produkter i form af cannabispræparater i form af CDB/cannabidiol olie. Mærkernes dominerende og særprægede elementer er efter anmoders opfattelse således mærkeelementet ”NORDIC”.

Indehaver har i brev fra den 7. maj 2021 svaret i sagen. Indehaver bestrider ikke, at der er sammenfald mellem registreringerne i klasse 5, men afviser at der er tale om ligeartede varer i forhold til indehavers ydelser i klasse 40 og 42. I forhold til mærkeligheden er det indehavers vurdering, at der ikke er risiko for forveksling. Indehaver henviser til, at mærkedelen ”NORDIC” blot henviser til norden og at mærkernes resterende dele ”OIL” og ”CAN” er ord med forskellige bogstaver og forskellige betydninger.

Styrelsen har den 10. maj 2021 taget sagen op til afgørelse.

## 2. Lovgrundlaget

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1 kan et varemærke, hvis det er registreret, på anmodning erklæres ugyldigt, hvis

*"2) der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er identiske eller lignende."*

## 3. Vurdering og konklusion

### Anmoders mærke:



VR 2019 01703

Registreret for:

Klasse 5: Hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; medicinske olier; naturlægemidler; helsekosttilskud til personer med særlige diætetiske behov; plante- og urteekstrakter til medicinske formål; diætetiske og ernærings-

mæssige kosttilskud; diætetiske substanser tilpasset medicinsk brug.

Klasse 29: Olier og fedtstoffer til næringsmidler; spiselige olier; blandede spiselige olier.

### **Indehavers mærke:**

VR 2020 01642

NORDICCAN

Registreret for:

Klasse 5: Farmaceutiske præparater; naturlægemidler; Medicin; cannabispræparater med medicinsk effekt; diætetiske præparater til medicinsk brug; medicinske konfekturvarer; medicinske konfekturvarer indeholdende cannabis; cannabispræparater til rekreationelt forbrug; næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål (nutraceuticals); næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål indeholdende cannabis; Diæt- og kosttilskud; diæt- og kosttilskud indeholdende cannabis.

Klasse 40: Kundetilpasset fremstilling af medicinske præparater, næringspræparater, kosttilskud og konfekturvarer (lønproduktion).

Klasse 42: Design og udvikling af medicinske produkter (pharma), næringspræparater, kosttilskud samt konfekturvarer; medicinsk forskning; Design og udvikling af medicinsk teknologi; Medicinske og farmakologiske forskningstjenesteydelser.

### **Vurdering af mærkernes særpræg**

Nærværende sag giver efter styrelsens opfattelse anledning til først at vurdere mærkernes særpræg, og nærmere beskrive hvori dette særpræg beror.

Anmoders mærke er et figurmærke, der indeholder ordene ”NORDIC OIL” som vist nedenfor:



Ordene ”NORDIC” og ”OIL”, er to almindelige engelske ord, der er udført i en almindelig skrifttype i farven grøn. Ifølge Gyldendals Røde Ordbøger kan ”nordic” oversættes til det danske ord ”nordisk”, der jf. sproget.dk betyder ”vedr. Nordens lande og deres befolkninger”. ”Oil” kan jf. Gyldendals Røde Ordbøger oversættes til ”olie”. Mærket kan således samlet set oversættes til ”nordisk olie”. Ud over ordelementerne indeholder mærket en figurlig stiliseret afbildning der ligner et blad fra en hamp/cannabis-plante.

Mærket er registreret i klasse 5 og 29 for varer der alle kan indeholde eller bestå af olier. Det er styrelsens vurdering, at mærkets ordelement for alle de omfattede varer mangler særpræg, idet mærket blot angiver, at varerne indeholder eller består af nordiske olier.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at anmoders mærkes særpræg således først og fremmest, er knyttet til mærkets figurlige stiliseret udformning af et blad fra en hamp/cannabis-plante, der vurderes at være særpræget. På trods af, at der er tale om en afbildning af et blad fra en hamp/cannabis-plante, vurderes udformningen af denne, at være en figurlig stilisering der har fornødent særpræg i relation til de omfattede varer.

Indehavers mærke er ordmærket ”NORDICCAN”, der består af en sammentrækning af de engelske ord ”NORDIC” og ”CAN”. ”Nordic” kan som beskrevet ovenfor oversættes til ”nordisk”. ”Can” kan jf. Gyldendals Røde Ordbøger bl.a. oversættes til ”dåse, kande eller dunk”. Anmoder har anført, at forkortelsen ”can” for de ansøgte varer giver associationer til ”cannabis”. Det er ikke styrelsens vurdering, at mærkeelementet ”can” er en almindelig anvendt forkortelse for ”cannabis”, hvorfor mærkeelementet ”can” af denne grund ikke kan anses som svagt eller uden særpræg som anført af anmoder.

Det er vores vurdering, at mærkets sammensætning giver mærket særpræg, idet sammensætningen ”nordisk dåse” ikke har nogen beskrivende betydning i forhold til de omfattede varer og ydelser.

Mærkeelementet ”nordisk” anses dog for at være svagt i sammenhæng med ordelementet ”CAN” og isoleret set for at mangle særpræg, idet det blot kan angive den geografiske oprindelse af varerne og ydelserne.

### **Sammenligning af mærkerne**

Selvom ordelementerne i anmoders mærke må anses for at mangle særpræg, skal det vurderes, om anmoders mærke kan forveksles med indehavers mærke.

Anmoders mærke er et figurmærke, der indeholder ordelementerne NORDIC OIL skrevet i en almindelig skrifttype i farven grøn. Mærket indeholder ligeledes en figurlig stiliseret afbildning af et blad fra en hamp/cannabis-plante, der er placeret over mærkets ordelementer.

Indehavers mærke er et ordmærke, der består af en sammentrækning af ordene ”NORDIC” og ”OIL.

Der er visse ligheder mellem mærkerne, idet ordelementet ”NORDIC” indgår som et element i begge mærker, og mærkernes ordelementer har samme længde. Udover det fælles element ”NORDIC”, indeholder mærkerne derudover en række adskillende elementer. Anmoders mærke indeholder en figurlig afbildning af et blad fra en hamp/cannabis-plante, som ikke er at genfinde i indehavers mærke. Herudover indeholder anmoders mærke ligeledes ordelementet ”OIL” og indehavers mærke indeholder ordelementet ”CAN”. Disse forskelle i mærkerne bevirker til ikke ubetydelige synsmæssige og lydige forskelle.

Hertil kommer, at mærkerne også adskiller sig begrebsmæssigt fra hinanden. Anmoders mærke kan oversættes til ”nordisk olie”, hvorimod indehavers mærke kan oversættes til ”nordisk dåse”. Den eneste begrebsmæssige lighed i mærkerne er, at begge mærker indeholder ordelementet ”NORDIC”.

Den eneste lighed mellem mærkerne er således, at de begge indeholder den fælles ordbestanddel ”NORDIC”, og at ordelementerne har samme længde.

Som tidligere anført skal det bemærkes, at ordet ”nordic” må anses for at mangle særpræg ligesom det i sammensætning med ordelementet ”CAN” må anses for at være svagt. Under hensyntagen til mærkernes synsmæssige, lydlig og begrebsmæssige forskelle, det usærprægede mærkeelement ”NORDIC OIL” i anmoders mærke, og den svage karakter af ordet ”nordic” generelt, er det styrelsen vurdering, at der er væsentlige forskelle mellem mærkerne. Disse forskelle bevirker, at mærkerne efterlader forskellige helhedsindtryk, således at der samlet set ikke består en risiko for forveksling mellem mærkerne.

### **Sammenligning af varer**

Begge mærker er registreret i klasse 5.

Styrelsen finder, at der er sammenfald mellem varerne ”*diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug; naturlægemidler; diætetiske substanser tilpasset medicinsk brug*” i anmoders registrering og varerne ”*naturlægemidler; diætetiske præparater til medicinsk brug; medicinske konfekturvarer; medicinske konfekturvarer indeholdende cannabis; næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål (nutraceuticals); næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål indeholdende cannabis; Diæt- og kosttilskud; diæt- og kosttilskud indeholdende cannabis*” i indehavers registrering, idet alle varerne i indehavers registrering er naturlægemidler eller diætetiske fødevarer eller præparater.

Anmoders registrering er desuden registreret for varerne ”*plante- og urteekstrakter til medicinske formål*”, hvilket er sammenfaldende med varerne ”*cannabispræparater med medicinsk effekt; cannabispræparater til rekreationelt forbrug*” i indehavers registrering.

Der er ligeledes sammenfald mellem varerne ”*Farmaceutiske præparater; Medicin*” i indehavers registrering og varerne ”*Hygiejniske præparater til medicinske formål*” og ”*medicinske olier*” i anmoders registrering, da der er tale om farmaceutiske eller medicinske produkter som falder under overbegreberne ”*Farmaceutiske præparater; Medicin*” i indehavers registrering.

Der er således fuldstændig sammenfald mellem varerne i klasse 5.



Anmoder har gjort gældende, at der er lighed mellem anmoders varer i klasse 5 og indehavers ydelser i klasse 40 og 42. Indehavers ydelser omfatter fremstilling samt design og udvikling af medicinske produkter og præparater og forskning i forbindelse hermed. Der er således tale om design, forskning og fremstilling af produkter overfor de færdige medicinske og farmaceutiske præparater i anmoders registrering.

Der er som oftest ikke ligeartethed mellem varer og tjenesteydelser. Dog kan varer og tjenesteydelser være ligeartede, hvis der er en særlig sammenhæng mellem varen og tjenesteydelserne, typisk i kraft af at de har samme formål eller anvendelsesområde, samme omsætningskreds og distributionskanaler, og i øvrigt i omsætningskredsen opfattes som varer og ydelser, der til en vis grad kan supplere eller erstatte hinanden.

Styrelsen finder at der er en vis grad af lighed mellem indehavers ydelser i klasse 40 og 42 og anmoders varer i klasse 5, idet der er en komplementaritet mellem det færdige medicinske eller farmaceutiske produkt og præparat og udviklingen og fremstillingen af disse, idet de i mange tilfælde har samme kommercielle oprindelse.

Allerede fordi at mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der er risiko for forveksling mellem mærkerne for de sammenfaldende varer i klasse 5, har styrelsen ikke fundet det nødvendigt yderligere at vurdere ligheden mellem varerne i klasse 5 og ydelserne i klasse 40 og 42.

### **Konklusion**

Uanset at der er sammenfald af varer i klasse 5, er det styrelsens vurdering, at der ud fra en helhedsvurdering består tilstrækkelige forskelle mellem mærkerne til, at der er risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at det kan antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne.

Vi tager således ikke begæringen til følge, og registreringen vil blive opretholdt.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2...”

Denne afgørelse blev med brev af 29. juli 2021 fra Elmann IPR Advokatfirma på vegne af klager, Nordic Health Group B.V., indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende samt 10 bilag:

”... Under sagens behandling for ankenævnet nedlægges følgende påstande:

Principal: Varemærkeregistreringen af VR 2020 01642 NordicCan erklæres ugyldig for samtlige registrerede varer og tjenesteydelser i klasse 5, 40 og 42.

Subsidiært: Varemærkeregistreringen af VR 2020 01642 NordicCan erklæres ugyldig for de registrerede varer i klasse 5 og den øvrige del af sagen vedrørende ugyldiggørelse registreringen i klasse 40 og 42 hjemvises til styrelsen til fornyet behandling.

Til støtte for de nedlagte påstande henviser klager til varemærkelovens § 34, jf. § 28. stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, idet klager for ankenævnet - som for styrelsen - gør gældende, at VR 2020 01642 NordicCan er registreret i strid med varemærkelovens § 15, idet der foreligger risiko for forveksling, herunder risiko for antagelse af forbindelse med klagers ældre varemærkeregistrering VR 2019 01703 Nordic Oil (figur).

### **1. Præsentation af de af sagen omhandlede varemærkeregistreringer**

Det angrebne varemærke NordicCan blev ansøgt d. 19. februar 2020 og registret d. 8. september 2020 for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 5: Farmaceutiske præparater; naturlægemidler; Medicin; cannabispræparater med medicinsk effekt; diætetiske præparater til medicinsk brug; medicinske konfekturvarer; medicinske konfekturvarer indeholdende cannabis; cannabispræparater til rekreationelt forbrug; næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål (nutraceuticals); næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål indeholdende cannabis; diæt- og kosttilskud; diæt- og kosttilskud indeholdende cannabis.

Klasse 40: Kundetilpasset fremstilling af medicinske præparater, næringspræparater, kosttilskud og konfekturvarer (lønproduktion).

Klasse 42: Design og udvikling af medicinske produkter (pharma), næringspræparater, kosttilskud samt konfekturvarer; medicinsk forskning; Design og udvikling af medicinsk teknologi; Medicinske og farmakologiske forskningstjenesteydelser.

Klagers ældre varemærkeregistrering VR 2019 01703 Nordic Oil (figur) påberåbt til støtte for ophævelsessagen blev ansøgt 6. marts 2018 og registreret d. 11. november 2019 for bl.a. følgende varer i klasse 5:

Klasse 5: ”Hygiejniske præparater til medicinske formål; diætiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; medicinske olier; naturlægemidler; helsekosttilskud til personer med særlige diætiske behov; plante- og urteekstrakter til medicinske formål; diætiske og ernæringsmæssige kosttilskud; diætiske substanser tilpasset medicinsk brug.

## **2. De særligt anfægtede dele af den indklagede afgørelse**

### *2.1 Vurderingen af særpræget for ordet ”NORDIC”*

I begrundelsen for den indklagede afgørelse har styrelsen vedrørende særpræget for klagers påberåbte ældre NordicOil (figur) registrering vurderet og konkluderet som følger:

*”Mærket er registreret i klasse 5 og 29 for varer der alle kan indeholde eller bestå af olier. Det er styrelsens vurdering, at mærkets ordelement for alle de omfattede varer mangler særpræg, idet mærket blot angiver, at varerne indeholder eller består af nordiske olier.*

*Det er derfor styrelsens opfattelse, at anmoders mærkes særpræg således først og fremmest, er knyttet til mærkets figurlige stiliseret udformning af et blad fra en*

*hamp/cannabis-plante, der vurderes at være særpræget. På trods af, at der er tale om en afbildning af et blad fra en hamp/cannabis-plante, vurderes udformningen af denne, at være en figurlig stilisering der har fornødent særpræg i relation til de omfattede varer.”*

Det er også i afsnittet om ”sammenligning af mærkerne” gentaget og lagt til grund, at samtlige de i klagers mærke indeholdte ordelementer er aldeles uden særpræg:

*”Selvom ordelementerne i anmoders mærke må anses for at mangle særpræg...”*

På baggrund af denne konklusion om manglende særpræg for alle ordelementer i klagers mærke har styrelsen i vurderingen af mærkeligheden og forvekslingsrisikoen undladt at tillægge afgørende eller betydelig vægt på det fælles indledende ordelement NORDIC og derved på et urigtigt grundlag fraveget det i øvrigt veletablerede princip for vurdering af mærkelighed mellem kombinerede ord- og figurmærker, at der bør lægges overvejende vægt på ordelementerne, der alt andet lige dominerer mærkeopfattelsen, herunder som de elementer, der styrer udtale og koncept/mærkebillede.

Klager gør gældende, at styrelsens vurdering af særpræget for det fælles indledende ordelement NORDIC er urigtig, og i strid med såvel styrelsens egen som EU-varemærkemyndighedens faste praksis, og at der hvis en korrekt vurdering af særpræget lægges til grund, bør gives klager medhold i, at der foreligger en sådan grad af mærkelighed mellem klagers ældre registrering og den angrebne registrering, at der foreligger risiko for forveksling for de identiske varer i klasse 5 såvel som for de i høj grad lignende ydelser i klasse 40 og 42.

Klagers nærmere bemærkninger vedrørende et vist særpræg for NORDIC, der ikke kan anses for en direkte beskrivende geografisk oprindelsesangivelse, er uddybet under pkt. 3 nedenfor.

## *2.2 Vurderingen af det konceptuelle mærkebillede for NordicCan*

I forhold til vurderingen af betydningen, dvs. det konceptuelle mærkeindhold, af det angrebne mærke NordicCan har styrelsen lagt til grund, at det angrebne mærke forstås som

”nordisk dåse”, idet styrelsen har ladet sig styre af en stringent oversættelse af de respektive ordmærkeelementer hhv. Nordic- og -Can fra engelsk til dansk.

Klager gør gældende, at styrelsens vurdering af det konceptuelle mærkebillede af NordicCan er urigtig, og i den indklagede afgørelse fører til en fejlagtig vurdering af mærkelighed, hvor der ikke lægges behørig vægt på den kontekst, der består i arten af de af registreringerne omfattede varer. De to mærker, der skal sammenlignes, indeholder begge klare referencer til cannabis og nærmere cannabidiol holdige præparater, og der foreligger dermed en konceptuel lighed mellem mærkerne, der ikke blot omfatter ordet NORDIC, men også omfatter reference til cannabis præparater i form af cannabidiol præparater, angivet med forkortelsen ”CAN” i det angrebne mærke og med ”OIL” og billede af et hamp-blad i klagers mærke.

I konteksten af, at parternes mærker er registreret og bruges for (lovlige) cannabis produkter, jf. også de udtrykkelige og gentagne referencer til cannabis i varefortegnelsen for NordicCan i klasse 5 (*”cannabispræparater med medicinsk effekt; medicinske konfekturvarer indeholdende cannabis; cannabispræparater til rekreationelt forbrug; næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål indeholdende cannabis; diæt- og kosttilskud; diæt- og kosttilskud indeholdende cannabis”*), er det givet, som også gjort gældende af klager under sagen for styrelsen, at ”Can” i det angrebne mærke vil blive opfattet som en forkortet form af og klar reference til ”cannabis”.

Det er i den forbindelse et fast og veletableret princip, at bedømmelsen af varemærker både i henseende til særpræg og til mærkeligheds- og forvekslingsrisikobedømmelsen skal basere sig på en reel helhedsvurdering, der netop tager høde for arten af de varer og ydelser, som varemærket omfatter.

Når styrelsen i konklusionen omkring mærkelighed anfører:

*”Den eneste lighed mellem mærkerne er således, at de begge indeholder den fælles ordbestanddel ”NORDIC”, og at ordelementerne har samme længde”*

er konklusionen urigtig i sit udtrykkelige indhold, idet der ikke er medtaget de konceptuelle ligheder i form af reference til cannabis produkter i form af lovlige

cannabidiol produkter, som er til stede i og med ”CAN” i det angrebne mærke og ”OIL” i kombination med et hampblad i klagers mærke; Konklusionen er dertil også urigtig i sit antydningssvise indhold (”...eneste lighed”), idet der ifølge praksis ikke er tale om en mindre og oversebar lighed, men om en meget afgørende lighed bestående i (i) et fælles indledende ordelement NORDIC, der efter klagers opfattelse er dominerende og også relativt mere særpræget end de øvrige ordelementer, jf. nærmere under pkt. 3, og (ii) ensartet længde og dermed konstruktion af mærkerne. Disse ligheder ville normalt føre til, at der ansås at foreligge mærkelighed i en sådan grad, at der er forvekslingsrisiko i hvert fald for identiske varer/ydelser, som styrelsen korrekt har fastslået, at der er tale om for alle varer i klasse 5, og typisk også for lignende ydelser, som styrelsen korrekt har fastslået, at der er tale om for ydelserne i klasse 40 og 42, jf. nærmere under pkt. 5.

### *2.3 Manglende vurdering af risiko for forveksling for ydelser i klasse 40 og 42*

I konsekvens af den efter klagers mening urigtige konklusion om manglende mærkelighed baseret på en urigtig vurdering af særpræg og deraf følgende manglende vægtning af ordelementet NORDIC i mærkelighedsbedømmelsen, har styrelsen undladt at foretage fuld vurdering af forvekslingsrisikoen i forhold til de ydelser vedrørende design og fremstilling af klasse 5 varer i klasse 40 og 42:

*”Allerede fordi at mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der er risiko for forveksling mellem mærkerne for de sammenfaldende varer i klasse 5, har styrelsen ikke fundet det nødvendigt yderligere at vurdere ligheden mellem varerne i klasse 5 og ydelserne i klasse 40 og 42.”*

Det er klagers opfattelse, at denne del af afgørelsen er klart urigtig, idet der foreligger en sådan grad af mærkelighed, at der bør foretages en forvekslingsrisiko-vurdering, når der samtidig er konkluderet at være tale om lignende varer og ydelser. Samtidig indikerer begrundelsen, at styrelsen meget vel kunne være nået frem til, at der rent faktisk var forvekslingsrisiko også for de lignende ydelser i klasse 40 og 42, hvis styrelsen havde foretaget en forvekslingsrisikovurdering, der korrekt lagde til grund, at der var en betydelig mærkelighed særligt som følge af det fælles indledende og dominerende ordelement NORDIC og den ensartede længde og konstruktion tillige med betydelige konceptuelle ligheder.

Klagers subsidiære påstand er afstedkommet af, at styrelsen forekommer ikke at have færdiggjort vurderingen af forvekslingsrisiko og afgørelsen af sagen i første instans for så vidt angår klasse 40 og 42, hvorved det forekommer korrekt, at den del af sagen, der handler om klasse 40 og 42, hjemvises til fornyet behandling hos styrelsen.

### **3. Vedrørende særpræg for elementet NORDIC**

Klager gør gældende, at uanset det engelske ord "nordic" har en vis forbindelse til noget geografisk, da er forbindelsen ikke så klar og direkte eller veldefineret, at "nordic" ifølge gældende praksis bør anses for en direkte beskrivende geografiske oprindelsesangivelse, der afslås fra registrering ifølge varemærkelovens § 13 og de tilsvarende regler i EU-varemærkeforordningen artikel 7.

Det er klagers opfattelse, at det engelske ord "nordic" i sig selv blot henviser til noget nordligt eller en nordisk del af noget, men ikke nødvendigvis den nordlige del af noget bestemt, herunder heller ikke nødvendigvis Skandinavien eller bestemte lande i Norden, hvorved begrebet er for diffust og løseligt til at kunne fungere som og blive opfattet som en geografisk oprindelsesangivelse. Dette helt på linje med "southern", "eastern" og "western".

Når ordet "nordic" bruges isoleret kan det dog henvide til personer eller folk, således skandinaver eller det nordiske folk, æt eller race.

I forhold til "nordic" som mulig geografisk betegnelse er det kun, når der gøres tillæg af enten ord som "countries" eller "region", dvs. "Nordic countries", "Nordic region" el.lign., at der bliver tale om en blot nogenlunde klar geografisk betegnelse, om end der fortsat kan være uklarhed eller uenighed om, nøjagtig hvilke lande, der henvises til.

Klager henviser til betydningen af "Nordic" angivet i Collins Dictionary indsat nedenfor, der bekræfter, at "Nordic" som sådan eller i sig selv bruges som reference til personer, nemlig skandinaver eller personer bosiddende i Skandinavien, jf. betydning 2. Derimod vil man ved reference til Norden eller Skandinavien normalt bruge mere fuldstændige beskrivelser som "Nordic countries":

Definition of 'Nordic'

## Nordic

Collins COBUILD

(nɔːˈdɪk )

1. **ADJECTIVE** [ADJECTIVE noun]

Nordic means relating to the Scandinavian countries or northern Eur

The Nordic countries have been quick to assert their interest in the c

Som bilag 2 vedlægges en række ordbogsforekomster og beskrivelser fra Wikipedia m.v., der bekræfter samme sprogopfattelse/brug, således at "Nordic" som sådan refererer til personer eller folk med forbindelse til Skandinavien/Nordiske lande, hvorimod der ved geografisk beskrivelse anvendes "Nordic countries, "Nordic region" el.lign.

Ordbøgerne omfatter også meget anerkendte ordbøger, herunder Cambridge Dictionary og Miriam-Webster.

- \* -

Det er klagers indtryk, at styrelsen såvel som EUIPO i nyere tid har fulgt en rimelig fast og konsistent og også aktuel praksis, hvorefter ordet NORDIC som sådan ikke anses for at udgøre en tilstrækkelig direkte beskrivende geografisk oprindelsesangivelse, til at det er rimeligt at afslå den som direkte beskrivende og usærpræget.

Der henvises nærmere til følgende udslag af nævnte praksis:

(i) Klager har indenfor de senere år opnået registrering uden særprægsindvending af ordmærket NORDICOIL for " Sanitary preparations and articles", der også kan omfatte præparater i form af olier, jf. EUTM nr. 017246471, bilag 3.

(ii) Et med klager koncernforbundet selskab har for nylig (i 2019 og 2020) hhv. uden særprægsindvending og efter frafaldet særprægsindvending opnået EU-registreringer af mærket NORDIC COSMETICS bl.a. for kosmetiske præparater m.v. i klasse 3, jf. EUTM nr. 018009677 og 018239960, bilag 4.



(iii) Det helt isolerede mærke NORDIC (ord) er registreret som EU-varemærke for bl.a. netop varer i klasse 5 og handelsydelser med samme i klasse 35, under EUTM nr. 002745354, jf. bilag 5.

Indehaveren, Nordic Group B.V. har klager et aftaleforhold med.

(iv) Indenfor andre varekategorier er der også en lang række fortilfælde, hvor NORDIC (ord) er accepteret til registrering som EU-varemærker for forskellige varer og ydelser, der ikke forekommer at have mere eller mindre forbindelse til et eller flere nordiske lande end tilfældet er det for farmaceutiske præparater o.lign. i klasse 5:

Nr. 003406055 NORDIC (ord) klasse 11, 19 og 35

Nr. 003752532 NORDIC (ord) klasse 4 og 9

Nr. 004258182 NORDIC (ord) klasse 6 og 19

Nr. 016629917 NORDIC (ord) klasse 7 og 12

Nr. 017451402 NORDIC (ord) klasse 6

Begrundelsen for den ovenfor anførte praksis kan som allerede nævnt findes i, at ”nordic” som sådan ikke på engelsk betegner et bestemt og klart defineret geografisk område, og dermed ikke er egnet til at blive opfattet som en egentlig geografisk oprindelsesangivelse. ”nordic” beskriver som udgangspunkt blot noget nordligt og kan dermed for så vidt henvise til den nordlige del af et hvilket som helst land, region eller verdensdel. Dermed er ”nordic” i yderste fald kun suggestivt som geografisk angivelse.

(v) Den manglende karakter af direkte geografisk oprindelsesangivelse og det deraf følgende – om end muligt sparsomme – særpræg er bekræftet af EUIPO’s Board of Appeal i sag R 1486/2008-2, bilag 6, præmis 26, der samtidig bekræfter eksistensen af en praksis på EU-niveau med begrundelse i en korrekt sproglig vurdering af ordet ”Nordic”:

*”Conceptually, neither sign has any meaning in any Member state of the Community. It is true that for English speakers, “Nordic” has a specific meaning, i.e. referring to Scandinavian countries or the inhabitants thereof. Nevertheless, it is not a geographical indication in the strict sense such as e.g. Denmark, Norway or Sweden”.*

I EUIPO Board of Appeals nyere afgørelse i sag R 1527/2016-2, bilag 7, præmis 34, findes samme konklusion med en mere udbygget begrundelse, der ligeledes bekræfter eksistensen af en praksis på EU-niveau:

*”There are no grounds for assigning a low distinctiveness to the word “NORDIC” on the basis that it might indicate the origin of the goods and services in question”.*

EUIPO’s Board of Appeal har anført en række successive begrundelser, hvorefter det konstateres om ”NORDIC”:

*”...the relevant consumers will either not consider “NORDIC” as a geographical origin of the goods and services, or if they do, they will regard such a link as fanciful”.*

Klager finder, at der bør lægges betydelig vægt på særprægsvurderinger foretaget ifølge nærmere kontradiktorisk proces med partshøringer, indlevering af argumenter bilag m.v. og grundige overvejelser af særpræg på grundlag deraf, og også, at der bør lægges betydelig vægt på særprægsvurderingen foretaget af en appel-instans.

Dertil henvises til EUIPO Board of Appeal afgørelsen R 1393/2011-4, bilag 8, hvor



mærkerne NORDICline (ord) og figurmærket ~~Nordica~~ blev anset for at være forvekslelige. De af afgørelsen omfattede varemærker er i høj grad analoge med de mærker, der er omfattet af nærværende sag, idet mærkerne er præget af lighed bestående i det fælles indledende element NORDIC og ensartet længde eller konstruktion, men derudover kombinerer NORDIC med et afvigende ord tillige med et figurligt element.

Endelig henvises også til EUIPO Board of Appeals afgørelse i sag R 2932/2014-5, bilag 9, hvor mærkerne Aqua nordic og NORDIC MIST blev anset for at være forvekslelige i konsekvens af det fælles element NORDIC, og uanset at elementets placering i mærkerne var forskellig, hhv. andet og første ord, og ikke sammenfaldende, som i nærværende sag, hvor NORDIC udgør det indledende og dominerende ord i begge mærker.

(vi) Styrelsen har for ganske nylig truffet en afgørelse i en ret analog indsigelsessag vedrørende mærkerne Nordic-C og et figurligt mærke indeholdende NordicTC og en række kinesiske tegn, bilag 10, hvor det om betydningen af ”NORDIC” er lagt til grund, jf. s. 5 i afgørelsen:

*”Ifølge Gyldendals Røde Ordbøger kan nordic oversættes til det danske ord nordisk, der jf. sproget.dk betyder ”vedr. Nordens lande og deres befolkninger”*

Baseret på denne sproglige vurdering er ordet nordic herefter vurderet som et særpræget og dominerende mærkeelement, og ikke som en direkte beskrivende geografisk oprindelsesangivelse:

*”Vedrørende ordelementet i ansøgers mærke, der er det dominerende og særprægede element, ar denne store visuelle, lydlige og begrebsmæssige ligheder med indsigers mærke. Den indledende og længste del af mærket, NORDIC, har mærkerne tilfelles.”*

Dertil har styrelsen, som det også er relevant i nærværende sag, anvendt det veletablerede princip om at tillægge ordelementer vægt over figurlige elementer:

*”Da forbrugeren oftest referer til eventuelle ordelementer i et mærke indeholdende figurlige elementer, anses ordelementet i ansøgers mærke for at være det mest dominerende og særprægede element”.*

På denne baggrund med afgørende vægning af det fælles indledende og særprægede ordelement NORDIC konkluderes det, at der er mærkelighed:

*”De store lydlige, begrebsmæssige og visuelle ligheder der er mellem mærkernes dominerende og særprægede elementer medfører, at der efter vores opfattelse er lighed mellem mærkerne.”*

I forvekslingsrisikovurderingen lægges det herefter nærmere til grund, jf. afgørelsen s. 6, at graden af mærkelighed indebærer, at der er risiko for forveksling for såvel identiske varer i klasse 5 som lignende ydelser i klasse 35.

Afgørelsen bekræfter, at styrelsen i helt aktuelle sager følger en praksis, der er på linje med praksis hos EU-varemærkemyndigheden, herunder EUIPO's Board of Appeal, og en praksis baseret på den korrekte sproglige vurdering af "nordic", som er lagt gentagent og konsekvent til grund af EUIPO og EUIPO's Board of Appeal, jf. pkt. (v) og (vi) ovenfor.

- \* -

Herefter bør mærkelighedsvurderingen i nærværende, jf. nærmere punkt 4 nedenfor, basere sig på en konklusion om et vist særpræg for ordet NORDIC, og ikke et fuldstændigt fravær af særpræg, som det blev lagt til grund i den indklagede afgørelse, og herefter bør der ikke bortses fra, men tværtimod lægges betydelig og konkret også afgørende vægt på, tilstedeværelsen af det identiske ordelement NORDIC, idet der er tale om det indledende og dominerende element, som er styrende for det visuelle mærkebillede, udtale såvel som betydning, i begge mærker, hvor de øvrige ordelementer CAN og OIL kan referere til, at der er tale om cannabis præparater i form af olier (cannabidiol produkter).

#### **4. Vedrørende mærkelighed**

Det angrebne mærke er et ordmærke, NordicCan, som består af en sammensætning af det engelske ord NORDIC med -CAN, der for de registrerede varer tydeligt opfattes som en reference til "cannabis", herunder i den præciserede form "cannabinoid" eller "cannabidiol", som refererer til de cannabis baserede indholdsstoffer i medicinske præparater, kosttilskud m.v. i klasse 5.

Dette var også erkendt og oplyst på mærkeindehaverens hjemmeside med annoncering af et navne/mærkeskifte fra MedCan til NordicCan:

In January 2021, we changed our name from

Klagers ældre mærke NORDIC OIL består af det samme engelske ord NORDIC og dertil det engelske ord OIL, der direkte beskriver, at klagers produkter er CBD/cannabidiol olie (CBD oil) produkter, og dermed også cannabinoid produkter og cannabis-præparater.

(Cannabis-præparater er overbegreb for bl.a. cannabinoid præparater, der igen omfatter bl.a. cannabidiol/CBD olie produkter).

Det er et veletableret princip i dansk praksis, at der ved vurdering af lighed mellem rene ordmærker overfor kombinerede ord- og figurmærker lægges betydelig vægt på sammenligningen af de indeholdte ordelementer, som er de elementer, der kan udtales, og som er meningsbærende, jf. også den nylige indsigelsesafgørelse i bilag 10.

Klagers mærke består foruden af ordene NORDIC OIL også af et stiliseret blad fra en hamp/cannabis-plante, hvilket figurlige element således også blot understreger, at der er tale om cannabispræparater, konkret for klagers vedkommende CBD olie produkter.

Herefter må mærkerne anses for i høj grad lignende, idet de er lige lange, som også korrekt konstateret af styrelsen i den indklagede afgørelse (9 bogstaver, 2 ord/ordelementer NORDIC-CAN hhv. NODIC-OIL, og stavelsesinddelt i 3 stavelser NOR-DIC-CAN hhv. NOR-DIC-OIL), og konstrueret ensartet som en kombination af det engelske ord NORDIC med et engelsk/engelsk udtalt ord/ordelement hhv. OIL og CAN, der begge direkte beskriver de omfattede identiske produkter i form af cannabispræparater i form af CBD/cannabidiol olie produkter.

Det fælles element NORDIC optræder som det indledende og dominerende element i begge mærker, og er også i sammenligning med "OIL" og "CAN" for de relevante varearter, relativt mere særpræget som der allerede er redegjort for under pkt. 3.

Fonetisk er mærkerne meget ensartede og præget af engelsk udtale startende med ordet NORDIC.

Mærkerne efterlader også et helt ensartet meningsindhold og er reelt konceptuelt identiske.

Således indeholder begge mærker en kombineret reference til NORDIC og til produktkategorien af cannabispræparater i form af cannabinoider og cannabidiol olie produkter – i og med elementet CAN i det angrebne mærke og i og med OIL og cannabisplante-bladet i klagers ældre mærke.

På dette grundlag er der også særlig udtalt risiko for, at forbrugerne fejlagtigt kan tro, at mærkerne eller indehaverne er forbundet til hinanden, hvilken risiko er udtrykkeligt omfattet af forvekslingsrisiko-begrebet under varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 (*"der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke."*).

Idet der efter fast praksis bør lægges mest vægt på de indledende og dominerende mærkebestanddele, og mindst vægt på de afsluttende, som fæstner sig relativt mindre i såvel indtryk som hukommelse, idet der samtidig også bør lægges mere vægt på relativt mere særprægede elementer, fremfor mindre særprægede elementer, og idet der endvidere bør lægges relativt mere vægt på ordelementer, end på figurlige elementer, foreligger der en meget høj grad af mærkelighed.

I lyset af den meget høje grad af mærkelighed foreligger der åbenbar risiko for forveksling for identiske og meget lignende varer, jf. princippet om interpendens, men bør i øvrigt også anses at foreligge risiko for forveksling for de lignende ydelser i klasse 40 og 42, som er meget konkret knyttet til de i klasse 5 omfattede cannabispræparater m.v., jf. nærmere under pkt. 5.

I forhold til særpræget af de respektive mærkeelementer, bør det lægges til grund, at "CAN" og "OIL" – modsat ordet NORDIC, jf. under pkt. 3 - er direkte beskrivende for de omfattede produkter (cannabispræparater, herunder for klagers vedkommende i form af CBD/cannabidiol olie produkter), og dermed besidder intet eller meget begrænset særpræg, og at elementet NORDIC dermed – for en relativ betragtning – udgør det overvejende særprægede element i begge mærker.

Endelig gøres det subsidiært gældende, at selv hvis ankenævnet måtte være enig i styrelsens vurdering af intet særpræg for ordet nordic, da skal ordet desuagtet spille en væsentlig rolle i mærkelighedsvurderingen, idet ordet udgør det indledende og dominerende element og dertil også et element, der er meget væsentligt for mærkets betydning.

EU-domstolssystemet har i flere domme udtrykkeligt fastslået, at de to kriterier i mærkelighedsbedømmelsen omkring hhv. særpræg og dominans, er to separate kriterier,

og ikke ét samlet eller kombineret kriterier, og at det dominerende element således også skal vægtes uanset om det ikke samtidig er dét eller et særpræget element.

Klager henviser f.eks. til afgørelsen i sag T-153/03, *Peau de vache*, præmis 32, som også er citeret i EUIPO's gældende retningslinjer, Part C Opposition, Chapter 4 "Comparison of signs", pkt. 3.3 "3.3 Dominant elements of the marks"

"In addition, the Court has held that:

... the weak distinctive character of an element of a complex mark does not necessarily imply that that element cannot constitute a dominant element since, because, in particular, of its position in the sign or its size, it may make an impression on consumers and be remembered by them.

(13/06/2006, T-153/03, *Peau de vache*, EU:T:2006:157, § 32).

Consequently, the fact that a component of a mark may or may not be considered nondistinctive (or as having a low degree of distinctiveness) has no bearing on the assessment of dominant character".

Derfor gælder det uanset analysen og vurderingen af særpræget for NORDIC, herunder den fine skillelinje mellem direkte beskrivende geografiske oprindelsesangivelser og blot suggestive eller mere indirekte referencer til noget geografisk, at det som følge af den væsentlige betydning og dominans ordet har både for det visuelle, udtalemæssige og konceptuelle mærkebillede, bør tillægges en betydelig vægt i mærkelighedsvurderingen.

## **5. Vedrørende vareidentitet/lighed**

Klager kan for så vidt angår vurderingen af varelighed tiltræde styrelsens konklusion i den indklagede afgørelse s. 6 om, at der for alle varer i klasse 5 foreligger fuldstændigt varesammenfald, dvs. identiske varer:

"Styrelsen finder, at der er sammenfald mellem varerne *"diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug; naturlægemidler; diætetiske substanser tilpasset medicinsk brug"* i anmoders registrering og

*varerne "naturlægemidler; diætetiske præparater til medicinsk brug; medicinske konfekturvarer; medicinske konfekturvarer indeholdende cannabis; næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål (nutraceuticals); næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål indeholdende cannabis; Diæt- og kosttilskud; diæt- og kosttilskud indeholdende cannabis"* i indehavers registrering, idet alle varerne i indehavers registrering er naturlægemidler eller diætetiske fødevarer eller præparater.

Anmoders registrering er desuden registreret for varerne *"plante- og urte-ekstrakter til medicinske formål"*, hvilket er sammenfaldende med varerne *"cannabispræparater med medicinsk effekt; cannabis-præparater til rekreationelt forbrug"* i indehavers registrering.

Der er ligeledes sammenfald mellem varerne *"Farmaceutiske præparater; Medicin"* i indehavers registrering og varerne *"Hygiejniske præparater til medicinske formål"* og *"medicinske olier"* i anmoders registrering, da der er tale om farmaceutiske eller medicinske produkter som falder under overbegreberne *"Farmaceutiske præparater; Medicin"* i indehavers registrering.

Der er således fuldstændig sammenfald mellem varerne i klasse 5."

Supplerende bemærkes, at det angrebne mærke omfatter de meget brede og indbyrdes synonyme eller overlappende overbegreber *"farmaceutiske præparater"* og *"medicin"*, der direkte omfatter de *"medicinske olier"*, der er dækket af klagers ældre rettighed, dvs. at der foreligger vareidentitet i form af over- og underbegreb.

Der foreligger dertil også vareidentitet i forhold til de nævnte brede overbegreber omfattet af det angrebne mærke og øvrige præparater omfattet af klagers ældre rettighed, der er til, eller tilpasset, medicinske formål hhv. brug, således *"hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, plante- og urteekstrakter til medicinske formål; diætetiske substanser tilpasset medicinsk brug"*.



Klager bruger det påberåbte Nordic Oil mærke for CBD olier, dvs. produkter, der indeholder CBD olie/cannabidiol, og på det grundlag kan beskrives både som *"medicinske olier"* (klagers ret) og som *"cannabispræparat med medicinsk effekt"* (angrebne mærke), som dermed også er identiske eller overlappende begreber (uanset terminologiske forskelle).

Idet *"medicinske olier"* i form af CBD olie produkter typisk indtages som næringsmidler eller kosttilskud, foreligger der også identitet mellem *"medicinske olier"* omfattet af klagers rettighed, og *"medicinske konfekturvarer; medicinske konfekturvarer indeholdende cannabis;* omfattet af det angrebne mærke.

Idet cannabis notorisk er en plante, og cannabispræparater er baseret på udtræk fra nævnte plante, er der også identitet eller meget høj grad af lighed mellem *"cannabispræparater med medicinsk effekt"* omfattet af det angrebne mærke, og *"plante- og urteekstrakter til medicinske formål"* omfattet af klagers ældre rettighed. Dertil må *"cannabispræparater med medicinsk effekt"* også anses for omfattet af overbegreberne *"præparater tilpasset medicinsk ...brug"*, *"naturlægemidler"* og *"diætetiske substanser tilpasset medicinsk brug"* dækket af klagers ældre ret.

Idet begrebet *"næringspræparater"* er et meget bredt begreb, der omfatter alle præparater, der spises eller drikkes, og dermed også diætetiske præparater og fødevarer, kosttilskud og helsekosttilskud, foreligger der fuldstændig vareidentitet mellem *"næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål (nutraceuticals); næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål indeholdende cannabis"* omfattet af det angrebne mærke og en række diætetiske præparater, fødevarer, kosttilskud og helsekosttilskud m.v. til medicinske formål eller brug, omfattet af klagers ældre rettighed, jf. nærmere sammenligningen i skemaform nedenfor.

Dertil foreligger der fuldstændig identitet for så vidt angår *"naturlægemidler"* omfattet af begge rettigheder, og mellem *"diætetiske præparater til medicinsk brug"* omfattet af det angrebne mærke, og *"diætetiske ...præparater tilpasset medicinsk... brug"* omfattet af klagers ældre rettighed.

Ligeledes er der identitet mellem *"diæt- og kosttilskud"* omfattet af det angrebne mærke og de *"diætetiske præparater"*, *"kosttilskud"* og *"helsekosttilskud"*, som er omfattet af klagers ældre ret, jf. nærmere skemaet nedenfor.

I forhold til de af det angrebne mærke omfattede ydelser i klasse 40 og 42 har styrelsen i den indklagede afgørelse vurderet, at der er en vis lighed med klagers varer i klasse 5, og denne del af styrelsens afgørelse er klager enig i:

"Anmoder har gjort gældende, at der er lighed mellem anmoders varer i klasse 5 og indehavers ydelser i klasse 40 og 42. Indehavers ydelser omfatter fremstilling samt design og udvikling af medicinske produkter og præparater og forskning i forbindelse hermed. Der er således tale om design, forskning og fremstilling af produkter overfor de færdige medicinske og farmaceutiske præparater i anmoders registrering.

Der er som oftest ikke lighed mellem varer og tjenesteydelser. Dog kan varer og tjenesteydelser være ligeste, hvis der er en særlig sammenhæng mellem varen og tjenesteydelsen, typisk i kraft af at de har samme formål eller anvendelsesområde, samme omsætningskreds og distributionskanaler, og i øvrigt i omsætningskredsen opfattes som varer og ydelser, der til en vis grad kan supplere eller erstatte hinanden.

Styrelsen finder at der er en vis grad af lighed mellem indehavers ydelser i klasse 40 og 42 og anmoders varer i klasse 5, idet der er en komplementaritet mellem det færdige medicinske eller farmaceutiske produkt og præparat og udviklingen og fremstillingen af disse, idet de i mange tilfælde har samme kommercielle oprindelse"

Supplerende bemærkes, at samtlige de ydelser i klasse 40 og 42, som er omfattet af det angrebne mærke knytter sig meget tæt til de omfattede medicinske præparater, næringspræparater og kosttilskud m.v. i klasse 5, således hhv. produktion/fremstilling af varerne (klasse 40) og design og udvikling af varerne (klasse 42).

Det er ganske sædvanligt forekommende, at producenter af varer, både producerer varerne for sig selv så at sige, og for 3. mand, som tilfældet er det for mærkeindehaveren, og det er i hvert fald tilfældet med de bestemte typer af varer, der er tale om her i form af medicinalvarer og tilgrænsende varer i form af kosttilskud o.lign. i klasse 5. Såvel medicinske præparater og kosttilskud, som produktion af medicinske præparater og kosttilskud for andre kan henføres til samme kreds af højt specialiserede medicinalproducenter, dvs. at procentleddet i forhold til varer i klasse 5 og i forhold til klasse 40 og 42 produktion, design og udvikling af varer i klasse 5, er sammenfaldende.

Det er også nøjagtig de samme ekspertiser og faglige kompetencer, og dermed samme faggrupper, der er involveret i at producere en klasse 5 vare f.eks. et cannabispræparat for sig selv, og så at producere det samme cannabispræparat for andre (klasse 40).

Derved vil man f.eks. også kunne tænke sig udbud af klasse 5 varer og udbud af private label produktionsydelser af samme klasse 5 varer (klasse 40 ydelser) markedsført sammen side om side fra samme udbyder, og på f.eks. en og samme hjemmeside, som tilfældet også er det for mærkeindehaverens hjemmeside på [www.nordiccan.com](http://www.nordiccan.com), hvor der både markedsføres færdige klasse 5 cannabis-produkter, og markedsføres ydelser vedrørende produktion, design og udvikling af klasse 5 cannabis-produkter, dvs. ydelser i klasse 40 og 42.

Det gælder også i grossist- og distributionsleddet, at det er de samme distributører, der distribuerer de varer i form af medicinske præparater, kosttilskud, næringspræparater m.v. i klasse 5, som er produceret og udbudt direkte af medicinalproducenterne selv, og så de private label producerede medicinske præparater, kosttilskud m.v.

Det er også ofte forekommende, at de samme enheder inden for medicinalbranchen, der håndterer engros- eller detailhandel med egne varer, også håndterer engros- eller detailhandel for andre og med private label producerede varer.

Der foreligger dertil også en betydelig grad af konkurrence og komplementaritet, idet det indenfor medicinalområdet, kosttilskud m.v. ofte beror på en ren økonomisk kalkule om man vælger at lade varerne producere selv så at sige, at outsource produktionen ved

inddragelse af en private label producent, eller omvendt kun at producere varerne og overlade det til en tredjepart at være ansvarlig for markedsføringen af dem.

Herefter er der ved anvendelse af Canon kriterierne en betydelig forbindelse og lighed mellem medicinske præparater, kosttilskud m.v. i klasse 5 og ydelser omkring produktion design og udvikling af sådanne medicinske præparater og kosttilskud m.v. i klasse 40 og 42.

Tilfældet er ret analogt med det mere typiske og i praksis afklarede tilfælde, at en bestemt vare, anses for lignende med de ydelser der er involveret i, at markedsføre og sælge den pågældende varen (f.eks. detailhandel med varen i klasse 35), og også på dette punkt er den nylige indsigelsesafgørelse i bilag 10 således i høj grad analog.

## **6. Sammenfatning**

Det er sammenfattende klagers opfattelse, at der foreligger en så betydelig grad af mærkelighed mellem det angrebne mærke NordicCan og klagers påberåbte ældre figurmærkeregistrering af Nordic Oil, at der ikke blot foreligger risiko for forveksling for identiske ydelser i klasse 5, men tillige for de lignende ydelser i klasse 40 og 42, der alle vedrører design, forskning, udvikling og fremstilling af de identiske klasse 5 varer, og dermed er klart forbundne, komplementære og konkurrerende, og at klager derfor bør gives medhold i sin principale påstand.

Mærkeligheden er særligt hidført af, at mærkerne er lige lange, konstrueret ens, indeholder det identiske indledende og dominerende ordelement NORDIC med relativt mere eller i hvert fald mindst samme grad af særpræg, som de øvrige mærkeelementer, der alle klart refererer til de omfattede varer og ydelser, således Can for ”cannabis” og OIL til direkte beskrivelse af CBD olie udvundet af cannabis planter (cannabidiol) og et hamp-blad refererende til samme, hvorved der også rent betydningsmæssigt er en høj grad af mærkelighed.

I den nævnte vurdering af mærkelighed kan der ikke bortses fra eller foretages ringe vægtning af ordet NORDIC, men skal tværtimod foretages en særlig vægtning af NORDIC, svarende til den vurdering, der er foretaget af styrelsen i afgørelsen vedlagt i

bilag 10. Uanset om NORDIC således måtte have begrænset særpræg, er der ikke tale om en direkte beskrivende geografisk oprindelsesangivelse, og ordelementet spiller under alle omstændigheder en afgørende rolle i mærkeopfattelsen (dominerende element) og dermed den konkrete risiko for forveksling af mærkerne, i hvilken forbindelse det også tæller ind, at de øvrige ordelementer ligeledes har begrænset særpræg, og alt andet lige ringere særpræg...”

I brev af 13. oktober 2021 fremsendte Chas. Hude A/S på vegne af indklagede, MedCan Pharma A/S, følgende kommentarer til klagen:

”... Det er indehavers påstand, at anken afvises, således at Styrelsens afgørelse står ved magt.

Det registrerede varemærke, NordicCan er registreret for disse varer og tjenesteydelser i Danmark:

*Klasse 5: Farmaceutiske præparater; naturlægemidler; Medicin; cannabispræparater med medicinsk effekt; diætetiske præparater til medicinsk brug; medicinske konfekturvarer; medicinske konfekturvarer indeholdende cannabis; cannabispræparater til rekreationelt forbrug; næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål (nutraceuticals); næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål indeholdende cannabis; diæt- og kosttilskud; diæt- og kosttilskud indeholdende cannabis.*

*Klasse 40: Kundetilpasset fremstilling af medicinske præparater, næringspræparater, kosttilskud og konfekturvarer (lønproduktion).*

*Klasse 42: Design og udvikling af medicinske produkter (pharma), næringspræparater, kosttilskud samt konfekturvarer; medicinsk forskning; Design og udvikling af medicinsk teknologi; Medicinske og farmakologiske forskningstjenesteydelser.*

Klager henviser til at NordicCan er registreret i strid med en ældre rettighed til NORDIC OIL logo, der ser således ud:



Der er således tale om et figurmærke, der er registreret af Klager, overfor et ordmærke, registreret af indehaver, nemlig NordicCan.

### **Specifikke kommentarer til Klagers pkt. 2 og 3 i klageskriftet:**

#### *2.1: Vurderingen af særpræget for ordet "NORDIC"*

Indehaver er enig i Styrelsens vurdering om, at NORDIC OIL ordelementerne mangler særpræg for de registrerede varer. Dette understøttes også af, at Klager har fået registreret et logo og ikke et ordmærke i klasse 5. Yderligere kommentarer til dette punkt fremgår i pkt. 3 nedenfor.

#### *2.2: Vurderingen af det konceptuelle mærkebillede for NordicCan*

Styrelsen har oversat betydningen af indehavers mærke som "nordisk dåse", hvilket Klager anfægter på grund af henvisningen til indehavers ansøgte varer. Imidlertid, har indehaver ikke alene fået registreret varer, der henviser til cannabis, men ligeledes også andre varer og det er derfor ikke korrekt alene at lægge vægt på dele af de registrerede varer, som Klager lægger op til. Indehaver kunne også have ladet være med at præcisere, at dele af deres varer refererer til cannabis og blot have ansøgt om overbegreberne, det bør ikke gøre nogen forskel på vurderingen af lighed eller ej.

"Can"-termen er ikke en almindeligt brugt forkortelse for "cannabis". Ingen vil vide hvad der spørges efter, hvis der spørges efter "can" andet end at forbrugeren vil tro at det referer til en dåse, da det er den eneste korrekte oversættelse af "can".

Indehaver kan også have flere fokusområder og tilbyder derfor ikke nødvendigvis kun cannabis-relaterede produkter til deres købere. Det står indehaver frit for, hvad der skal tilbydes af varer under NordicCan varemærket, så længe det holder sig indenfor de registrerede varer og tjenesteydelser. Om der er reel brug af varemærket eller ej er heller ikke relevant i denne sammenhæng, da det alene er mærkerne overfor hinanden, der er afgørende på dette stadie.

### 2.3: Vurdering af risiko for forveksling for ydelser i klasse 40 og 42

Dette har indehaver kommenteret på i afsnittet ”Varelighed”


### 3. Særpræg for elementet NORDIC

Det er indehavers klare vurdering, at der er behov for et friholdelsesbehov for NORDIC og en smallere beskyttelse af de varemærker, der indeholder NORDIC, da mange erhvervsdrivende har stor interesse i at anvende Nordic sammen med andre ordelementer. Hvis Klager skulle kunne forhindre alle andre erhvervsdrivende i klasse 5, 40 og 42 fra at bruge NORDIC som en del af et varemærke, alene på grund af deres registrering af NORDIC OIL <logo>, er der ikke mange muligheder for andre erhvervsdrivende til at angive et tilhørsforhold til Norden/Nordic. Det er helt naturligt og oplagt for andre erhvervsdrivende at have et ønske om at vise deres tilhørsforhold, da der er meget positivt tilknyttet til termen Nordic, også i udlandet, da det ofte forbindes med ordentlighed, kvalitet, enkelthed og lignende positive associationer indenfor erhvervslivet.

Klager henviser til tidligere praksis ved EUIPO, men ved også godt, at EUIPO er ikke bundet af tidligere praksis, men de skal i hvert enkelt tilfælde vurdere sagerne individuelt og ud fra sagens faktiske omstændigheder. Dette er ligeledes fastlagt af General Court, der har udtalt at en afgørelse alene skal beaseres på EUTMR og ikke EUIPO's praksis i tidligere afgørelser (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

### **Kommentarer til vurdering af varelighed:**

Varerne og tjenesteydelserne for begge mærker ser således ud når de sættes skematisk op overfor hinanden:

<b>NordicCan</b>	<b>NORDIC OIL &lt;logo&gt;</b> 
Klasse 5: <i>Farmaceutiske præparater; naturlægemidler; Medicin; cannabispræparater med medicinsk effekt; diætetiske præparater til medicinsk brug; medicinske konfekturvarer; medicinske kon-</i>	Klasse 5: <i>Hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttil-</i>

<i>fekturevarer indeholdende cannabis; cannabis-præparater til rekreationelt forbrug; næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål (nutraceuticals); næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål indeholdende cannabis; diæt- og kosttilskud; diæt- og kosttilskud indeholdende cannabis.</i>	<i>skud til mennesker og dyr; medicinske olier; naturlægemidler; helsekosttilskud til personer med særlige diætetiske behov; plante- og urteekstrakter til medicinske formål; diætetiske og ernæringsmæssige kosttilskud; diætetiske substanser tilpasset medicinsk brug</i>
Klasse 40: <i>Kundetilpasset fremstilling af medicinske præparater, næringspræparater, kosttilskud og konfekturvarer (lønproduktion).</i>	
Klasse 42: <i>Design og udvikling af medicinske produkter (pharma), næringspræparater, kosttilskud samt konfekturvarer; medicinsk forskning; Design og udvikling af medicinsk teknologi; Medicinske og farmakologiske forskningstjenesteydelser.</i>	

Indehaver kan ikke afvise at der er overlap mellem klasse 5, når der alene vurderes på varelighed, men vi må afvise at der er risiko for forveksling mellem Klagers klasse 5 og indehavers klasse 40 og 42.

Man kan tænke sig til mange ting, som Klager giver udtryk for i sit klageskrift af 29. juli 2021. Men vi må forholde os til fakta, nemlig at Klagers varemærke kun er registreret i klasse 5 og dermed ikke nyder nogen rettigheder i klasse 40 og 42. Hvis Klager havde haft en specifik interesse i klasse 40 og 42, så burde Klager have ansøgt i disse klasser også. Alternativt ville en vareklasse kunne forhindre alle tjenesteydelsesklasserne, alene af den årsag at tjenesteydelsen kan vedrøre noget fra vareklassen.

Der *kan* nok være tilfælde, hvor en producent både producerer for sig selv og andre. Men hvis det lå i Klagers plan for virksomheden, eller de på nogen måde havde interesse i at producere for andre, burde de have beskyttet sig i de relevante klasser. Udbuddet af de fysiske varer og det at tilbyde produktion til andre vil ikke konflikte, da det er to forskellige kanaler, der anvendes og produktion for andre vil typisk være produktion til andre erhvervsdrivende. Således vil det ikke konflikte med den færdige, fysiske vare, selvom produktionen/designet/udviklingen af produktet foregår under NordicCan varemærket, da det ikke giver ret til at producere de færdige varer under NordicCan varemærket medmindre man selvfølgelig har retten i den relevante klasse for varerne, i dette tilfælde klasse 5. Når indehaver producerer for andre eller tilbyder deres tjenester til andre erhvervsdrivende i klasse 40 og 42, vil det færdige produkt ikke hedde NordicCan,



men derimod et varemærke, som samarbejdspartneren vælger/har rettigheden til. Udbydelsen af tjenesteydelser under NordicCan varemærket vil derfor ikke konflikte med varerne i klasse 5.

Indehaver er ikke opmærksom på, at der er en sådan tendens i branchen af klasse 5 smelter sammen med klasse 40 og 42. Hvis det var den generelle holdning at vareklasserne kan forhindre serviceklasserne, falder hele classesystemet fra hinanden. Det er kun i helt særlige tilfælde, at der *kan* være en risiko for forveksling mellem vareklassen og serviceklassen.

Indehaver fremhæver de samme passager som Klager gør på side 14 i Klageskriftet:

*”Anmoder har gjort gældende, at der er lighed mellem anmoders varer i klasse 5 og indehavers ydelser i klasse 40 og 42. Indehavers ydelser omfatter fremstilling samt design og udvikling af medicinske produkter og præparater og forskning i forbindelse hermed. Der er således tale om design, forskning og fremstilling af produkter overfor de færdige medicinske og farmaceutiske præparater i anmoders registrering.*

*Der er som oftest ikke lighed mellem varer og tjenesteydelser. Dog kan varer og tjenesteydelser være lignede, hvis der er en særlig sammenhæng mellem varen og tjenesteydelsen, typisk i kraft af at de har samme formål eller anvendelsesområde, samme omsætningskreds og distributionskanaler, og i øvrigt i omsætningskredsen opfattes som varer og ydelser, der til en vis grad kan supplere eller erstatte hinanden.*

*Styrelsen finder at der er en vis grad af lighed mellem indehavers ydelser i klasse 40 og 42 og anmoders varer i klasse 5, idet der er en komplementaritet mellem det færdige medicinske eller farmaceutiske produkt og præparat og udviklingen og fremstillingen af disse, idet de i mange tilfælde har samme kommercielle oprindelse”.*

Indehaver er ikke enig i Styrelsens udtalelse i sidste passage. Nemlig at der er en vis grad af lighed mellem indehavers ydelser i klasse 40 og 42 og Klagers varer i klasse 5. Det er klart at indehavers ydelser i klasse 40 og 42 kan munde ud i produkter, der falder ind i klasse 5, men at sige at der dermed er en vis grad af lighed, mener vi ikke er korrekt. Og slet ikke nok lighed til at der er tale om risiko for forveksling mellem klasse 40 og 42 samt

klasse 5 efter varemærkeloven. I givet fald vil alle design og udviklingsopgaver i klasse 40 og 42 jo være lig med de varer, som servicen designer eller udvikler for tredjemand. Hvis en part beder en virksomhed om at designe en ny vaskemaskine, vil designopgaven med at udforme vaskemaskinen også være lig med den færdige vaskemaskine i klasse 7? Det bryder med alle principperne, der anvendes og er ikke udgangspunktet. Der skal noget særligt til for at der er risiko for forveksling mellem vareklasser og tjenesteydelser, hvilket der efter indehavers opfattelse ikke er tilfældet her.

Klagers kommentarer på side 15 omkring ligheden mellem klasse 5 varer og klasse 40 og 42 har ikke noget på sig fra virkeligheden. Man kan naturligvis forestille sig forskellige scenarier, men det er som tidligere nævnt ikke en tendens, at det er de samme der tilbyder tjenesteydelserne i klasse 40 og 42, som ligeledes sælger de fysiske varer i butikkerne til brugerne. Når indehaver producerer for andre eller er med til at udvikle nye produkter for andre, vil disse færdige varer, som tidligere nævnt, ikke blive markedsført under NordicCan, da det vil være køberens eget varemærke, der vil komme på varen.

#### **Kommentarer til vurdering af mærkelighed:**

Det er vores vurdering, at der ikke er nogen risiko for forveksling mellem NORDIC OIL logoet og NordicCan.

NORDIC OIL logoet har et direkte meningsindhold, nemlig at det er nordiske olier, det er derfor vores vurdering at særpræget i varemærket i høj grad ligger i den logomæssige udformning og farvevalget.

NordicCan har ikke noget direkte meningsindhold, bortset fra at NORDIC selvfølgelig betyder nordisk og CAN betyder en dåse, som kommenteret ovenfor. CAN er ikke en almindeligt brugt forkortelse for cannabis eller cannabinoid produkter. På denne baggrund er min klients NordicCan et varemærke med højt særpræg i modsætning til Klagers mærke/logo. I forbindelse med ansøgningsprocessen hos Patent- og Varemærkestyrelsen, blev der alene nævnt et enkelt varemærke i Styrelsens søgerapport, og det var ikke Klagers varemærke, NORDIC OIL, men derimod et varemærke, der hedder NORDICA. Indehaver er opmærksom på, at det ikke er nogen garanti for, at der ikke kan være forvekslelighed med andre mærker, men det viser, at Styrelsen ikke en gang har søgt på NORDIC

begyndelsen af varemærket, da der i givet fald ville komme alt for mange hits frem. Ved en generel søgning på NORDIC i PVSONline kommer der 456 hits frem og i klasse 5 er der 31 hits. Ved den samme søgning hos EUIPO kommer der henholdsvis 919 og 143 hits frem. I den forbindelse kan det bemærkes, at det oftest er de nordiske lande, der vil have en tendens til at anvende NORDIC som en del af deres varemærke, da den geografiske tilknytning typisk er størst i de nordiske lande, og det alternativt kan tænkes at være vildledende at kalde sit brand for NORDIC, hvis man er hjemmehørende et andet sted.

Hvis der således ses bort fra NORDIC elementet i begge varemærker, er det OIL overfor CAN der skal vurderes. Det er vores bedste overbevisning, at der ikke kan være nogen risiko for forveksling mellem OIL og CAN, da hverken bogstaverne eller betydningen af ordene har nogen form for lighed.

Det er således samlet set vores opfattelse, at der ikke er risiko for forveksling mellem NORDIC OIL <logo> og NordicCan <ordmærke>, selvom begge varemærker er registreret i klasse 5...”

I brev af 16. november 2021 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen samt bilag A:

”... Klager har bl.a. henvist til, at styrelsen i afgørelsen af 2. juni 2021 (der blev berigtiget den 9. juni 2021) har foretaget en forkert vurdering af risikoen for forveksling mellem ordmærket NordicCan og figurmærket NORDIC OIL. Klager har i den forbindelse bl.a. henvist til, at ordelementet NORDIC skal anses for særpræget, og at mærkerne i deres helhed bør anses for at ligne hinanden.

#### *Om ordet Nordic*

Styrelsen er uenig med klager i, at ordet ”nordic” har særpræg.

Som anført i styrelsens afgørelse af 2. juni 2021, så er ordet ”nordic” et engelsk ord, der må anses for almindeligt kendt af den gennemsnitlige danske forbruger i betydningen ”nordisk”, der blot betyder, at noget eller nogen ”vedr. Nordens lande og deres befolkninger”.

Norden og det nordiske tilhørsforhold er uomtvisteligt et ganske væsentligt element i danskeres selvforståelse og identitetsopfattelse, og styrelsen finder det derfor også hævet over enhver tvivl, at en dansk omsætningskreds opfatter Norden som en klar og veldefineret region, bestående af de fem nordiske lande, hvortil ordene ”nordisk” og ”nordic” for en dansk omsætningkreds umiddelbart og utvetydigt henviser.

Det må i den forbindelse anses for almindelig viden for en gennemsnitlig dansk forbruger, at der eksisterer et Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, der varetager det nordiske samarbejde, ligesom en væsentlig del af omsætningskredsen uden tvivl er klar over, at der årligt uddeles fem kulturpriser i dette regi, herunder Nordisk Råds Litteraturpris.

Netop den klare betydning ordene ”nordic”, ”nordisk” og ”Norden” har for en dansk omsætningskreds, har betydet, at styrelsen har en fast og langvarig praksis for at anse disse ord for at være uden særpræg og – efter omstændighederne – beskrivende. Således har styrelsen indenfor de seneste ca. 35 år afslået at registrere ca. 120 mærker bestående af eller indeholdende disse ord, medmindre det har kunnet dokumenteres, at det konkrete mærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Som bilag A vedlægges oversigt over ansøgninger, som styrelsen enten har afslået, eller som er trukket tilbage eller blevet begrænset af ansøgeren, når styrelsen har henvist til, at mærket er uden særpræg, eller som alene er registreret efter det er blevet dokumenteret, at mærket har opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Styrelsen skal endvidere henvise til, at også Ankenævnet i kendelse af 23. december 1988 i sagerne V 9/88 og V 10/88 var enig med styrelsen i, at mærket ”Nordisk Gasteknisk Center” er uden særpræg.

Styrelsen finder det i denne sammenhæng uden betydning, at EUIPO’s Boards of Appeal i flere afgørelser er kommet til den konklusion, at ordet ”nordic” ikke henviser til varer eller tjenesteydelsers geografisk oprindelse, idet der er styrelsens opfattelse, at afgørelserne hviler på et fejlagtigt faktisk grundlag.

Således anføres bl.a. følgende i den af klager fremlagte afgørelse af 17. august 2009 i sagen R 1486/2008-2:

“It is true that for English speakers, ‘Nordic’ has a specific meaning, i.e. referring to Scandinavian countries or the inhabitants thereof. Nevertheless, it is not a geographical indication in the strict sense such as e.g. Denmark, Norway, or Sweden.”

Som det med al tydelighed fremgår heraf, er der i denne afgørelse ikke taget højde for, at en dansk omsætningskreds er ganske klar over, at der er forskel på Norden og Skandinavien, og dermed også hvilke klart afgrænsede geografiske områder ordene ”nordisk”/”nordic” og ”skandinavisk”/”scandinavian” henviser til.

Samme åbenlyse fejl fremgår tillige af den af klager fremlagte afgørelse af 21. marts 2017 i sagen R 1527/2016-2:

“Firstly, although in English and other languages, the word ‘NORDIC’ denotes the five Scandinavian countries of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden,[...]”

Styrelsen skal dog bemærke, at styrelsen er enig i afgørelserne fra EUIPO’s BoA for så vidt, at ordet ”nordic” i visse dele af EU ikke har en så klar og entydig betydning, som ordet har en for en dansk omsætningskreds. Dette betones da også i den sidstnævnte afgørelse, hvor der bl.a. anføres følgende:

“[...]for part of the relevant public, where the word does not form part of the language, it will be seen as fanciful. For instance, in Hungarian, the equivalent word is ‘északi’, in Finnish ‘pohjoismainen’, in Lithuanian ‘šiaurės’, in Bulgarian ‘скандинавски’ and in Greek ‘σκανδιναβικός’.”

De af klager fremdragne afgørelser fra EUIPO’s BoA skal således også ses i lyset heraf, hvilket efter styrelsens opfattelse gør dem så meget desto mere irrelevante for vurderingen af nærværende sag.

Således vedrører alle de af klager fremdragne afgørelser fra EUIPO’s BoA vurderingen af risikoen for forveksling af EU-varemærker, i hvilken forbindelse det følger af EU-domstolens praksis, herunder bl.a. C-514/06 P, Armacell, at det er tilstrækkeligt for at fastslå, at en sådan risiko foreligger, at risikoen består i blot en del af Unionen.

Med dette in mente er det således heller ikke overraskende, at EUIPO's BoA lægger afgørende vægt på tilstedeværelsen af ordet "nordic" i de i disse sager omhandlede mærker, idet ordet "nordic" er uden en kendt betydning i en række jurisdiktioner i EU.

Dette er dog så langt fra tilfældet i Danmark, hvor ordet har en klar og utvetydig betydning for en dansk omsætningskreds, der desuden er vant til at se ordet anvendt som en angivelse af et særligt tilhørsforhold til en bestemt region, herunder som en angivelse af den geografiske oprindelse af varer eller tjenesteydelser.

Styrelsen skal i den forbindelse henvise til følgende søgeresultater i CVR, der efter styrelsens opfattelse i sig selv indikerer en omfattende brug af ordene "nordic", "nordisk" og "Norden" i forbindelse med udøvelsen af erhvervsvirksomhed i Danmark:

[red.: søgeresultater indsat med screenshots]

Dette – sammenholdt med den almindelige sproglige betydning af ordet "nordisk", som denne fremgår af sproget.dk – er blot med til at understrege, at en dansk omsætningskreds ikke kan forventes at opfatte ordet "nordic" som et særpræget ordelement.

Styrelsen skal derfor fastholde vurderingen i afgørelsen af den 2. juni 2021 om, at ordelementet "Nordic" i de to mærker isoleret betragtet er uden særpræg.

#### *Om vurderingen af risikoen for forveksling*

Klager har bl.a. henvist til, at styrelsen i afgørelsen af 2. juni 2021 ikke har lagt tilstrækkelig vægt på de dominerende elementer i mærkerne, hvilket efter klagers opfattelse er mærkernes ordelementer.

Klager henviser i den forbindelse til styrelsens afgørelse af 20. maj 2021 i sagen VA 2020 01468, i hvilken styrelsen fandt figurmærket NordicTC forveksleligt med mærket NORDIC-C.

Styrelsen skal hertil først og fremmest bemærke, at styrelsen i afgørelsen af 2. juni 2021 i nærværende sag ikke har afvist at tage hensyn til tilstedeværelsen af ordelementet "nordic"

i de to mærker. At netop ordelementerne indgår i styrelsens lighedsvurdering fremgår bl.a. af følgende citater fra afgørelsen:

”Der er visse ligheder mellem mærkerne, idet ordelementet ”NORDIC” indgår som et element i begge mærker, og mærkernes ordelementer har samme længde.”

”Herudover indeholder anmoders mærke ligeledes ordelementet ”OIL” og indehavers mærke indeholder ordelementet ”CAN”.”

”Hertil kommer, at mærkerne også adskiller sig begrebsmæssigt fra hinanden. Anmoders mærke kan oversættes til ”nordisk olie”, hvorimod indehavers mærke kan oversættes til ”nordisk dåse”. Den eneste begrebsmæssige lighed i mærkerne er, at begge mærker indeholder ordelementet ”NORDIC”.”

Samlet set fandt styrelsen, herunder under hensyn til forskellene mellem ordbestanddelene, deres særpræg og betydning, samt klagers mærkes figurlige elementer, at mærkernes helhedsindtryk var så forskelligt, at der ikke forelå en risiko for forveksling.

Det er følgelig efter styrelsens opfattelse ikke korrekt, når klager anfører, at styrelsen ikke har taget hensyn til alle elementer i mærkerne i vurderingen af, om der forelå en risiko for forveksling.

Det er endvidere styrelsens opfattelse, at der er foretaget en korrekt vurdering af risikoen for forveksling, og at styrelsen i denne vurdering har lagt passende vægt på det forhold, at ordet ”nordic” må anses for usærpræget.

Styrelsen skal i den forbindelse henviser til følgende af Ankenævnets kendelser, hvori der på tilsvarende vis lægges vægt på det forhold, at et ordelement er uden særpræg:

**AN 2014 00041**

DANSK KRISEKORPS ikke fundet forveksleligt med



AN 2014 00032



ikke fundet forveksleligt med ULTIMA

AN 2007 00039

LEDERMA ikke fundet forveksleligt med EDERMA

Mht. til klagers henvisning til styrelsens afgørelse i indsigelsessagen mod VA 2020 01468, skal styrelsen bemærke, at styrelsen ikke finder situationen i denne sag analog med situationen i nærværende sag.

Således er det efter styrelsens opfattelse åbenlyst, at der er betydelig større lighedspunkter mellem ordelementerne NordicTC ctr. NORDIC-C i forhold til mellem ordelementerne NordicCan ctr. Nordic Oil – dette såvel synsmæssigt som lydligt – ligesom der er betydeligt færre adskillende elementer.

#### *Konklusion*

Det er styrelsens opfattelse, at der i styrelsens afgørelse af den 2. juni 2021 er foretaget en korrekt vurdering af det iboende særpræg af ordelementet ”nordic” i opfattelsen hos en dansk omsætnings-kreds, ligesom vægtningen af dette ordelements betydning i helhedsvurderingen af såvel ligheden mellem mærkerne og risikoen for forveksling er i overensstemmelse med praksis.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 2. juni 2021 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering, og skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes...”

I brev af 15. december 2021 kommenterede Chas. Hude A/S på vegne af indklagede MedCan Pharma A/S styrelsens udtalelse med følgende:

”... På vegne af rettighedshaver har jeg ikke yderligere kommentarer, bortset fra at vi er enige i Styrelsens betragtninger.



Vi imødeser sagens videre behandling og ønsker ikke mundtlig forhandling af sagen...”

I mail af 16. december 2021 anmodede Elmann IPR Advokatfirma på vegne af klager, Nordic Health Group B.V., om fristudsættelse til at indgive kommentarer til styrelsens udtalelse.

Den 17. december 2021 imødekom ankenævnet anmodningen og fastsatte en ny fælles frist til den 6. januar 2022.

I brev af 6. januar 2022 kommenterede Elmann IPR Advokatfirma på vegne af klager, Nordic Health Group B.V. styrelsens udtalelse med følgende inkl. 15 bilag:

”...

#### 1 Om særprægsvurderingen af ordet Nordic

Styrelsen har fastholdt at være uenig med klager i, at ordet ”nordic” har særpræg, hvilket må forstås som intet særpræg, end ikke det mindste særpræg.

Styrelsen baserer dette på følgende fakta omkring gennemsnitsdanskerens sprogforståelse af ordet ”nordisk”, eller måske snarere geografikendskab, som klager bestridet, ligesom klager bestridet, at den relevante sprogvurdering overhovedet skal angå ”Norden”, ”nordisk” eller Skandinavisk, og i den forbindelse anfægter, at man blot kan sidestille NORDIC i ”NORDIC OIL” mærket med ”nordisk” (fra Norden) på dansk, som gjort af styrelsen.

#### *1.1 Vedrørende ”nordisk”, ”Norden” og Skandinavien*

Styrelsen anfører i udtalelsen:

*”Norden og det nordiske tilhørsforhold er uomtvisteligt et ganske væsentligt element i danskeres selvforståelse og identitetsopfattelse, og styrelsen finder det derfor også hævet over enhver tvivl, at en dansk omsætningskreds opfatter Norden som en klar og veldefineret region, bestående af de fem nordiske lande, hvortil ordene ”nordisk” og ”nordic” for en dansk omsætningskreds umiddelbart og utvetydigt henviser”.*

Dertil anfører styrelsen i forbindelse med underkendelsen af EUIPO Board of Appeals afgørelse R 1486/2008-2, at

*”.... en dansk omsætningskreds er ganske klar over, at der er forskel på Norden og Skandinavien, og dermed også hvilke klart afgrænsede geografiske områder ordene ”nordisk”/”nordic” og ”skandinavisk”/”scandinavian” henviser til.*

Klager er helt uenig og finder tværtimod, at det bestemt ikke er alle og enhver i den danske befolkning, der på stående fod kender og kan redegøre for indhold og forskel mellem begreberne Norden og Skandinavien. Dette uanset danskernes ”selvforståelse og identitetsopfattelse” udmærket – om end den nok ikke kan fastlægges let over én kam – kunne være som anført af styrelsen.

Tværtimod, opfatter og anvender de fleste danskere i dag – måske inspireret af global og engelsk sprogbrug - disse betegnelser i flæng eller tilfældigt, herunder til variation af sproget i f.eks. artikler, og ofte byttet rundt i forhold til, hvad der strengt taget anses for korrekt. Undtagelsen er et særligt, ofte ældre, geografi- og sprogkyndigt segment, herunder måske styrelsens varemærke-sagsbehandlere, der forudsættes at kunne disse betegnelser på fingrene, eller undersøge dem til bunds i deres sagsbehandling.

For mange andre danskere, henviser betegnelserne til visse lande eller landområder, der ligger nord for Tyskland, og det nødvendiggør opslag at sikre sig, at man får anvendt betegnelserne ”korrekt”.

Det anførte gælder uanset om mange nok vil kunne genkende, som lagt til grund af styrelsen, at der findes et Nordisk Råd og Ministerråd m.v., hvilket jo ikke er det samme som, at det står tindrende klart, hvem og hvor mange lande, der måtte være medlem heraf. Se f.eks. adjunktens artikel i bilag 5 nedenfor.

Det anførte gør sig gældende selv for akademikere inden for andre felter end det geografiske eller sproglige, der kan være nødt til at tjekke efter og slå op omkring forskellen mellem Skandinavien og Norden, som i øvrigt også de lærdes kan strides om detaljerne af.

Til støtte for det anførte herfor henvises til følgende:

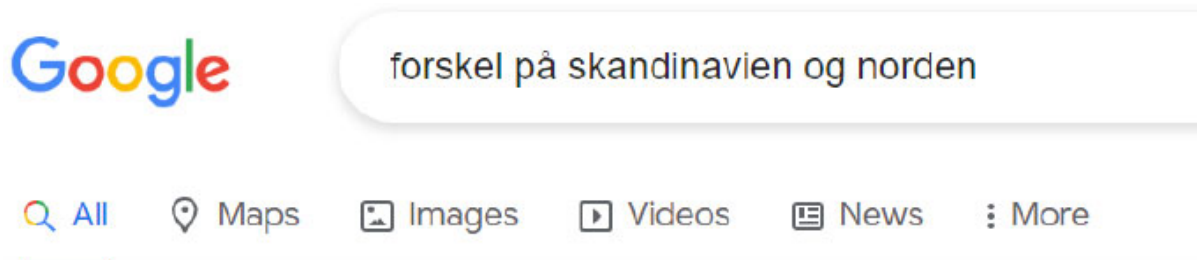
For det første er der ingen let huskbar logik i betegnelserne. Norden kunne være hvad som helst, der lå nordligt.

Skandinavien burde henvise til lande på den ”skandinaviske halvø”, men følger faktisk ikke denne afgrænsning, idet Danmark medregnes i tillæg til Norge og Sverige.

Da Færøerne og Grønland – kendt for de fleste, idet de har medlemmer i det danske Folketing – udgør en del af det danske rigsfællesskab, er det vel også ulogisk, at Færøerne og Grønland ikke skulle følge Danmark, og for dem som ved, at Island i nyere tid også var en del af Danmark, kan det samme gælde.

At Danmark, er både en del af Norden og Skandinavien, men Grønland, Færøerne og Island ”kun” er Norden og ikke Skandinavien, og at Norden også omfatter Ålandsøerne, vil ikke være umiddelbart eller velkendt af gennemsnitsdanskere.

Hvis man spørger Google om forskellen på de to begreber, får man følgende forklaring:



About 74.300 results (0,54 seconds)

På dansk omfatter **Skandinavien** i dag Danmark, Norge og Sverige, mens den **skandinaviske** halvø kun er betegnelsen for Norge og Sverige. Dette område kaldes sammen med Grønland, Færøerne, Island og Finland for **Norden**.

Hvis man slår op i Den Store Danske, som forekommer at være en noget mere pålidelig kilde, får man følgende mere flydende og tvetydige eller åbne definitioner, jf. **bilag 1**:

*”Norden, de nordiske lande, lokalt inden for området og delvis internationalt anerkendt fællesbetegnelse for staterne, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Ålandsøerne. Med samme betydning forekommer Skandinavien eller de skandinaviske lande; oftest gælder disse betegnelser kun Danmark, Norge og Sverige, i fremmede sprog, fx eng. Scandinavia, dog tillige Island og Finland.”*

Til forskel på Googles definition, er ”Ålandsøerne” også medregnet under Norden.

Det beskrives også i dette opslagsværk som almindeligt, at Norden og Skandinavisk anvendes i flæng:

*”Med samme betyder forekommer Skandinavien eller de skandinaviske lande”.*

Endelig beskrives det også som almindelig kendt, at man på engelsk ikke anvender den samme definition, men lader ”Scandinavia” omfatte ikke bare ”Skandinavien” forstået som Danmark, Sverige og Norge, men også Island og Finland, dvs. en bredere definition, der reelt svarer til Norden fraregnet de områder, der ikke har selvstyre (Grønland, Færøerne og Ålandsøerne).

Hvis man søger i Den Danske Ordbog, jf. **bilag 2**, er der medtaget to betydninger af ”norden” som hhv. substantiv og adverbium.

Som substantiv kan ”norden” henvise til ”landområder, der ligger mod nord” – og med ”syden” som antonym, og dermed i en bredere forstand som et ”verdenshjørne” og med kontekster som ”det kolde nord” og ”det høje nord”.

Dertil er det beskrevet, at Norden – med stort begyndelsesbogstav – er et ”fast udtryk” for ”landene Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island”.

Denne definition passer ikke med den bredere definition, som findes i Den Store Danske, hvor de selvstyrende områder, Grønland, Færøerne og Ålandsøerne, er medtaget i definitionen, hvorved det kan konstateres, at definitionen af Norden end ikke er klar og utvetydig efter konsultation af to normalt meget pålidelige kilder.

I den anden betydning, som adverbium betyder ”norden” blot, at noget er ”i retning mod nord i forhold til et givet sted”.

I konteksten af netop varemærkerne Nordic Oil og NordicCan er der ikke tale om substantivisk sprogbrug og dertil jo heller ikke om det danske ord, Norden.

Til dokumentation for mere flydende brug og anvendelse i flæng, hvor de danske og engelske varianter ikke kan sidestilles, vedhæftes Wikipedia, **bilag 3** beskrivelse af hhv. Skandinavien og Scandinavia, der ikke anvendes på samme måde. På dette grundlag anfægtes det også, at man bare kan lade Nordic være samme som Norden/nordisk. Det fremgår også, at det danske Norden på engelsk vil være ”Nordic countries” – og ikke kan kaldes bare ”Nordic”.

Som **bilag 4** er vedlagt en engelske artikel til rejsende, der forsøger at orientere om de vanskeligheder, der er med at finde rundt i begreberne, og som viser, at de engelske begreber er mere løse/diffuse.

Som **bilag 5** er vedlagt en artikel skrevet af Adjunkt ved Roskilde Universitet Laust Schoenborg under overskriften ”*Nordisk diplomati: I det skandinaviske internationale samfunds tjeneste?*”, hvor ”skandinavisk” og ”nordisk” anvendes i flæng gennem hele artiklen, formentlig til at skabe et varieret sprog, og hvor der også flere gange anvendes en sammenstilling ”Skandinavien/Norden”.

Som **bilag 6a-6g** er vedlagte en række eksempler på, at journalister, kommentatorer, eksperter, forfattere, historikere, og annoncører i Berlingske (som fotos fra Berlingske som e-aviser) diffuse og flydende sprogbrug og anvendelse af begreberne i flæng, startende med dagens avis, hvor korrespondent Kristian Mouritzen anvender Skandinavien reelt som Norden, med særlig reference til Finland (vedrørende Putin og Ukraine konflikten).

Styrelsen har på s. 3 i udtalelsen henvist til antallet af forekomster ved søgning i CVR-registret, hvor styrelsen finder 15.154 hits på ”nordic”, 3.914 hits på ”nordisk” og 1.236 hits på ”Norden”.

Det forekommer imidlertid åbenbart, at antallet af forekomster af et bestemt ord i CVR-registret, der omfatter alle navne for alle danske erhvervsvirksomheder og -selskaber, i alle brancher i sig selv intet som helst siger om, hvorvidt ordet må opfattes som generisk eller har varemærkekarakter i en given sammenhæng. Særligt siger det heller ikke noget om, hvorvidt der er tale om en direkte beskrivende geografisk oprindelsesbetegnelse, eller blot et suggestivt ord.

Hvis man f.eks. i stedet søger i CVR-registret på ord som ”strand” eller ”kirke”, der ikke vil være direkte beskrivende for ret mange varer/ydelse, og som notorisk ikke er direkte beskrivende geografiske oprindelsesangivelser, fremkommer der faktisk mere end dobbelt så mange hits:

[red.: søgeresultater indsat med screenshots]

Endelig henviser styrelsen omkring det faktuelle sproglige, til betydningen af ”nordisk” ifølge sproget.dk, hvorom der anføres som følger:

*”Dette [CVR-forekomsterne] – sammenholdt med den almindelige sproglige betydning af ordet ”nordisk”, som denne fremgår af sproget.dk – er blot med til at understrege, at en dansk omsætningskreds ikke kan forventes at opfatte ordet ”nordic” som et særpræget ordelement.”*

Styrelsen har ikke nærmere angivet, hvorledes ”nordisk” er beskrevet på [www.sproget.dk](http://www.sproget.dk).

Som det fremgår af print, der fremlægges som **bilag 7a-b** indeholder [www.sproget.dk](http://www.sproget.dk) - modsat, hvad man kunne få indtryk af, fra citatet ovenfor – samme diffuse og brede beskrivelser af ”norden”, ”Norden” og ”nordisk”, og beskrivelse, der minder meget om den mere diffuse betydning, som er lagt til grund af EUIPO i de afgørelser om den engelske pendant ”Nordic”, som klager har påberåbt sig.

For norden angives også betydningen ”*landområder der ligger mod nord*”, eller som en retning mod nord i tillæg til landene Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island (heller ikke hos [www.sproget.dk](http://www.sproget.dk) er Færøerne, Grønland og Ålandsøerne nævnt).

Nordisk angives at betyde ”*vedr. Nordens lande og deres befolkninger*”, eller henvise til skisportsdiscipliner, eller kan angive ”nordlig” i bredere forstand.

Højst relevant for sagen er det også, at [www.sproget.dk](http://www.sproget.dk) omkring betydningen af ”nordisk” (der ligger tættere på det engelske ord ”nordic”) faktisk henviser til, at det kan have samme betydning som det lignende ord ”nordlig”, jf. **bilag 7c**.

Klager gør gældende, at ”nordic” på engelsk i konteksten Nordic Oil, også af danskere, vil blive opfattet med en betydning på dansk svarende til ”nordisk” i betydningen ”nordlig”, hvilket er den samme vurde-ring, som reelt er foretaget af EUIPO, dvs. en mere løselig eller diffus angivelse af noget, der kommer fra nord eller er eller ligger nordligt.

### *1.2 Opfattelsen af Nordic i den relevante kontekst Nordic Oil / NordicCan*

Klagers mærke indeholder ikke de danske ord ”Norden” eller ”nordisk” eller ”skandinavisk”, og derfor er det vanskeligt – selv hvis man rent faktisk kan udfinde en mere præcis og utvetydig geografisk betydning af de nævnte ord – at ”omsætte” denne direkte til Nordic i Nordic Oil.

Det er jo i hvert fald klart, at Nordic i varemærket Nordic Oil ikke kan henvise til den betydning af nordisk, der henviser til ”*vedrørende Nordens lande og deres befolkninger*”, al den stund ordet i konteksten ikke står for sig selv, men udtrykkeligt er brugt adjektivisk om ”oil” og dermed notorisk ikke beskriver noget om nogle lande eller befolkninger.

Det er også klart, at ”Nordic” i ”Nordic Oil” ikke betyder ”Norden” i den forstand, som Styrelsen lægger til grund, dvs. landene Sverige, Norge, Danmark, Island og Finland og eventuelt selvstyreområderne Færøerne, Grønland og Ålandsøerne, idet Nordic ikke er brugt substantivisk i Nordic Oil (modsat den faste danske term Norden).

Det engelske ord Nordic kan bruges i mange sammenhænge, og refereres der til ”Norden” så anvendes ”Nordic countries”, ”the Nordic region” el.lign., og hvis der refereres til befolkninger så ”Nordic people”.

Når dertil inddrages, at det fremgår af forskellige kilder, at Nordic countries og Scandinavia bruges (endnu) mere flydende på engelsk end på dansk, og samtidig lægges til grund, at danskere har god forståelse for engelsk, må det samlet set konstateres, at der ikke er noget godt belæg for, at en dansker skulle omsætte ”Nordic” i Nordic Oil varemærket til ”Norden” i sin opfattelse af Nordic Oil.

Det må tværtimod afvises, at gennemsnitsdanskere skulle forstå Nordic Oil i betydningen *”olie fra Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Færøerne, Grønland og Ålandsøerne”*.

Det må i stedet lægges til grund – som gjort af EUIPO – at danskere ligesom andre engelsktalende, vil opfatte en mere diffus betydning af noget olie, der kommer et eller andet sted nordfra (svarende til betydningen af de danske ord nordisk=nordlig, jf. bilag 7c), og nok nord for Tyskland. Dvs. et suggestivt meningsindhold, og ikke et direkte beskrivende geografisk oprindelsesangivelse.

Det er væsentligt i denne sammenhæng, at EUIPO rent faktisk forholder sig til netop det engelske ord Nordic i de afgørelser, som klager har påberåbt sig, men som Styrelsen kritiserer for at være *”irrelevante”*.

Det er alt andet lige i den konkrete sag mere relevant at se på praksis og sproglige kilder og vurderinger, der omhandler netop betydningen og opfattelsen af det engelske ord Nordic i en kontekst svarende til Nordic Oil, end det er at forholde sig til betydningerne af de danske ord Norden og Skandinavien, som ses at være hovedindholdet i styrelsens udtalelse.

På engelsk og udtalt om det engelske ord ”Nordic” forekommer den af styrelsen citerede præmis fra afgørelsen R 1486/2008-2 korrekt i sin pointe, dvs. når bortses fra sammenblandingen af Nordic/Scandinavian, som det fremgår af redigeringen nedenfor:

*”It is true that for English speakers, Nordic has a specific meaning, i.e. referring to Scandinavian [red: skulle have været Nordic] countries or the inhabitants thereof. Nevertheless, it is not a geographical indication in the strict sense such as e.g. Denmark, Norway, or Sweden”*.



Når man dog tager højde for, at der på engelsk ikke anvendes faste definitioner eller distinktioner mellem Nordic og Scandinavian, og også for, at det ikke er god skik at definere eller beskrive et ord med henvisning til det selvsamme ord, forekommer det ikke retfærdigt over for EUIPO's Board of Appeal, at underkende deres reelle engelsk-sproglige vurdering og pointen vedrørende den opfattede betydning af Nordic (svarende til det danske "nordlig") i henseende til om det er en direkte geografisk beskrivelse, eller kun mere diffus og suggestiv angivelse, ved at henvise til en (fod)"fejl", som faktisk ikke er en "fejl", ifølge en engelsk eller mere global sprogbrug og vurdering.

Klager gør endvidere gældende, at man ikke bare bør tilsidesætte EUIPO's vurderinger – og slet ikke Board of Appeals ret konsistente vurderinger – af engelsksprogede betegnelser, uanset hvor dygtige, vi som danskere anser os for at være til engelsk.

Det kan forholde sig anderledes med netop de danske begreber Norden og Skandinavien på dansk, som også overvejende ses at være de ord, som styrelsen har udtalt sig om, og hvor styrelsen forekommer at kunne have belæg for at sætte sin egen sprogvurdering over EU-systemets vurderinger.

Det er dog strengt taget ikke relevant, idet mærket/mærkerne ikke indeholder disse ord, men er engelsksprogede mærker.

For engelsksprogede mærker peger både hensynet til faglighed og saglighed og korrekte afgørelser, og hensynet til EU-harmoniseringen på, at man bør tillægge flere konsistente afgørelse fra EUIPO's Board of Appeal en ret betydelig vægt.

Det gælder både de mange konsistente afgørelser, hvor NORDIC behandles som et svagt og suggestivt, men ikke direkte beskrivende, element, og de afgørelser, hvor der findes at bestå forvekslingsrisiko mellem mærker, der har NORDIC til fælles, for identiske varer, jf. klagen s. 7-8.

### *1.3 Den antagelige gennemsnitsdanskers opfattelse af Nordic Oil*

Den tankerække, som styrelsen i sin afgørelse og udtalelse lægger til grund, skulle finde sted i gennemsnitsdanskerens hjerne som en klar og direkte refleks, når man ser Nordic Oil mærket, er reelt følgende:

Nordic Oil->

Norden/Nordisk Olie->

Olie fra Danmark, Sverige, Finland, Norge, Grønland, Færøerne og/eller Ålandsøerne.

Denne refleksion er teoretisk og urealistisk og svigter i flere led.

Både ved, at Nordic ikke nødvendigvis i konteksten opfattes som synonym med Norden, men i stedet mere i retning af en mere direkte oversættelse som ”nordlig” eller ”nordfra”.

Også ved, at Norden – heller ikke i Danmark – er så veldefineret, velkendt og utvetydig, som styrelsen lægger til grund, hvilket også taler imod, at der viser sig et eller flere bestemte lande på nethinden, når en dansker opfatter mærket ”Nordic Oil”.

Det afgørende for sagen bør være, om det må lægges til grund, at gennemsnitsforbrugeren opfatter Nordic Oil med en klar og direkte beskrivelse af, hvor varerne geografisk set kommer fra, eller om de kun får en mere diffus antydning heraf, der indebærer, at Nordic også fungerer som en del af varemærket, dvs. med en vis kendetegnsfunktion til angivelse af varenes kommercielle oprindelse.

Klager finder også ifølge sin egen erfaring omkring kundernes kendskab til og søgning efter Nordic Oil varemærket, at Nordic er en betydelig del af varemærket og i praksis udfylder, og derfor har, en kendetegnsfunktion.

## 2. Om vurderingen af risikoen for forveksling

Det er af betydelig relevans for afgørelsen af forvekslingsrisiko, om ordet Nordic placeres i samme kategori som ”Danish”/dansk og fratages ethvert selv minimum af særpræg, som styrelsen plæderer for, eller om ordet tilmåles et vist særpræg, som det er fast praksis ved EU-varemærkemyndigheden, eller i hvert fald, når ordet optræder adjektivisk som i Nordic

Oil, idet det engelske ord Nordic, når brugt som i Nordic Oil, rent faktisk ikke indeholder nogen direkte og klar beskrivelse af et bestemt landområde, men mere betyder ”nordlig”.

Hvis Ankenævnet måtte følge EUIPO’s linje, og tilkende NORDIC en vist minimum af særpræg, bliver det allerede som følge heraf klart - idet Nordic tillige er de indledende elementer, og dominerende i længde m.v. - at vurderingen af forvekslingsrisiko for identiske og meget lignende varer bør falde ud til, at der er risiko for forveksling.

Dertil er der dog det principielle spørgsmål, hvilken vægt et indledende og længere ord som Nordic i Nordic Oil og NordicCan skal tillægges i forvekslelighedsbedømmelsen - uanset spørgsmålet om særpræg - og særligt hvis det også lægges til grund, at de øvrige elementer Oil og Can er beskrivende eller tæt på beskrivende. Dette forhold ses ikke berørt i styrelsens udtalelse.

Ifølge EUIPO’s praksis baseret på EU-domstolens praksis, bortses der ikke fuldstændigt fra selv helt usærprægede elementer i forvekslingsrisikobedømmelsen, hvis elementerne rent faktisk har betydning for helhedsindtrykket, f.eks. hvis de er dominerende elementer eller det indledende element. Klager fastholder det i klagen s. 11-12 anførte, om kriterierne særpræg og dominans, som reelt to uafhængige kriterier.

Hvis Ankenævnet måtte følge EUIPO’s praksis på begge punkter og både mene, at NORDIC har et vist minimum af særpræg og mene, at det bør vægtes fordi det under alle omstændigheder har væsentlig betydning for helhedsindtrykket, bør det være hævet over enhver tvivl, at der er forvekslingsrisiko, og både for identiske og lignende varer.

Når mærkerne vurderes i deres helhed, kan vægtningen af Nordic hhv. Oil og Can, ikke undgå at spille en væsentlig rolle for både mærkeopfattelsen og forvekslingsrisikoen.

Styrelsen har ikke udtalt sig om den af klager kritiserede del af styrelsens afgørelse, hvor ”Can” lægges til grund at blive omfattet som ”dåse”. For cannabisprodukter!

Klager ville ellers have imødeset – og imødegået - en forklaring på denne del af styrelsens afgørelse, som forekommer aldeles skrivebords-teoretisk.

Der er ingen som helst tvivl om, at NordicCan for de overlappende cannabis-præparater vil blive opfattet af og i markedet, som en reference til produktkategorien, ligesom oil i Nordic Oil vil blive opfattet som reference til CBD/cannabidiol olie. Klager henviser til det i klagen under pkt. 2.2 s. 3-4 anførte.

Dermed bliver mærkeopfattelsen også meget ensartet med NORDIC som indledende element i kombination med et lille engelske ord på tre bogstaver, Oil hhv. Can, der klart referer til produkternes fælles art af cannabis/cabbanabidiol/CBD olie produkter, ligesom tilfældet er med det figurlige element i klagers mærke (stiliseret hamp-blad).

Hvis der tillægges den betydelige mærkelighed som følge af ensartet meningsindhold med referencer til cannabis/CBD-olie, som styrelsen ikke har taget højde for i hverken afgørelsen eller udtalelsen, i tillæg til den betydelige visuelle lighed, der består i, at begge mærker indledes med ordet NORDIC, og i relation ti særpræget ikke kun fokuseres på NORDIC, men også tages højde for det begrænsede særpræg for "oil" og CAN for de produkter, der er tale om, og som omfatter både ifølge varefortegnelser og i praksis cannabispræparater baseret på CBD (cannabidiol) olie, bør der anses at foreligge mærkelighed i en sådan grad, at der oplagt er forvekslingsrisiko for identiske varer.

Idet klagers (og EUIPO's) opfattelse er, at "Nordic" ikke svarer til at henvise f.eks. til at noget kommer fra "Danmark" (er dansk), og at der er forskel på det danske ord "Nordisk" og det engelske ord "Nordic", er det umiddelbart klart, at AN 2014 00041 om NORDISK KRISEKORPS og DANSK KRISEKORPS (ældre mærke) ikke er analog eller relevant for afgørelsen af forvekslingsrisiko mellem Nordic Oil (figur) og NordicCan.

Det samme gælder AN 2014 00032 Ultimate (figur) vs. ULTIMA, hvor Ultimate – uden at forholde sig til, hvorvidt Ultima er beskrivende eller blot svagt – er en selvstændig orddannelse (ulti-mate), og ikke bare en identisk brug af Ultima (modsat Nordic Oil og NordicCan, hvor det er NORDIC i netop denne form NORDIC, der indgår i begge rod – og ikke f.eks. Nordi-Can el.lign.)..."

## Ankenævnets begrundelse og resultat

Patent- og Varemærkestyrelsen har i sin afgørelse af 2. juni 2021 opretholdt registreringen af VR 201901703 NordicCan <w>. Varemærket er registreret for følgende varer og tjenesteydelser:

**Klasse 5:** Farmaceutiske præparater; naturlægemidler; Medicin; cannabisprodukter med medicinsk effekt; diætiske præparater til medicinsk brug; medicinske konfekturvarer; medicinske konfekturvarer indeholdende cannabis; cannabisprodukter til rekreationelt forbrug; næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål (nutraceuticals); næringspræparater til terapeutiske eller medicinske formål indeholdende cannabis; Diæt- og kosttilskud; diæt- og kosttilskud indeholdende cannabis.

**Klasse 40:** Kundetilpasset fremstilling af medicinske produkter, næringspræparater, kosttilskud og konfekturvarer (lønproduktion).

**Klasse 42:** Design og udvikling af medicinske produkter (pharma), næringspræparater, kosttilskud samt konfekturvarer; medicinsk forskning; Design og udvikling af medicinsk teknologi; Medicinske og farmakologiske forskningstjenesteydelser.

Denne afgørelse blev af klager indbragt for ankenævnet med påstand om, at registreringen erklæres ugyldig for samtlige registrerede varer og tjenesteydelser i klasse 5, 40 og 42. Subsidiært, at registreringen erklæres ugyldig for de registrerede varer i klasse 5 og den øvrige del af sagen vedrørende ugyldiggørelse af registreringen i klasse 40 og 42 hjemvises til styrelsen til fornyet behandling.

Klagers mærke er et figurmærke, der indeholder ordene "NORDIC OIL" og en figurlig stiliseret afbildning af et blad fra en cannabis-plante. Indklagedes mærke er et ordmærke, der består af en sammentrækning af de engelske ord "NORDIC" og "CAN".

Både klagers og indklagedes varemærker indeholder bestanddelen "nordic", som er det engelske ord for adjektivet "nordisk", der, som anført af Patent- og Varemærkestyrelsen, anvendes til at beskrive forhold "*vedr. Nordens lande og deres befolkninger*". Ankenævnet

kan derfor tilslutte sig styrelsens vurdering af, at danske forbrugere vil opfatte ”nordic” som en henvisning til, at de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de respektive registreringer, oprinder fra eller har en særlig tilknytning til Norden.

Klagers mærke indeholder herudover ordet ”oil”, der er adskilt fra ordet ”nordic”, og som derfor naturligt vil blive opfattet i betydningen ”olie”. Mærkebestanddelen NORDIC OIL i klagers mærke må således opfattes som rent beskrivende for de af registreringen omfattede varer. I indklagedes mærke optræder bestanddelen ”can” som et suffiks, og da der efter ankenævnets opfattelse ikke er belæg for, at ”can”, som suffiks, på nuværende tidspunkt vil blive opfattet som en forkortelse for betegnelsen ”cannabis”, har mærket i sin helhed det til registrering fornødne særpræg.

Selvom der er sammenfald mellem de varer, der er omfattet af klagers og indklagedes registreringer i klasse 5, er der ud fra en helhedsvurdering ikke risiko for forveksling mellem klagers og indklagedes mærker for varerne i klasse 5, endsige mellem de af klagers registrering omfattede varer i klasse 5 og indklagedes registrering omfattede tjenesteydelser i klasse 40 og 42.

Under henvisning til ovenstående stadfæstes styrelsens afgørelse af 2. juni 2021.

**Herefter bestemmes**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. juni 2021 (berigtiget 9. juni 2021) stadfæstes.

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker*



Henrik Rothe  
Formand